

**Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía
(ALACDE)**

XIV Conferencia Anual del 26 al 27 de abril de 2010

ENSAYO:

*“La relación de conflicto entre el Derecho de Competencia y la
propiedad intelectual: la negativa a conceder licencia de un derecho de
propiedad intelectual en El Salvador”*

AUTOR:

Dr. Rafael Arnoldo Gómez Salazar

San Salvador, 20 de marzo de 2010

Contenido

1. Descripción general de la relación entre el Derecho de Competencia y la propiedad intelectual
2. Teorías que aportan posibles soluciones al conflicto
 - 2.1. El alcance del derecho de propiedad intelectual
 - 2.2. Número de mercados involucrados en el conflicto
 - 2.3. Intención del titular del derecho de propiedad intelectual
 - 2.4. Teoría del agotamiento del derecho de propiedad intelectual
 - 2.5. Inexistencia de monopolio en la propiedad intelectual
 - 2.6. Los monopolios no son perjudiciales
 - 2.7. La doctrina de las facilidades esenciales
 - 2.8. El método tripartito de Carrier con base en la innovación
 - 2.8.1. La presunción de legalidad
 - 2.8.2. La refutación de la presunción
 - 2.8.3. La contra refutación
3. Análisis de casos en la jurisprudencia internacional
 - 3.1. Estados Unidos
 - 3.1.1. *Xerox* y *SCM*: La inmunidad absoluta de la propiedad intelectual
 - 3.1.2. *Xerox* y *CSU*: La cercanía a la inmunidad absoluta
 - 3.1.3. *Data General*: La presunción de legalidad
 - 3.1.4. *Kodak*: La presunción de legalidad y su posible refutación
 - 3.1.5. *Intel*: La doctrina de las facilidades esenciales
 - 3.1.6. *Trinko*: Un potencial precedente
 - 3.2. Unión Europea
 - 3.2.1. *Volvo*: La protección de los incentivos para innovar
 - 3.2.2. *Renault*: La confirmación de *Volvo*
 - 3.2.3. *Magill*: El nacimiento de un nuevo producto
 - 3.2.4. *Tiercé Ladbroke*: La discriminación
 - 3.2.5. *IMS Health*: El caso emblemático
 - 3.2.6. *Microsoft*: La necesidad de alcanzar interoperabilidad
4. Propuesta de método para la solución del núcleo del conflicto entre el Derecho de Competencia y la propiedad intelectual en El Salvador
5. Método ecléctico con base en el alcance del derecho, las doctrina de las facilidades esenciales y la intención del titular
 - 5.1. La premisa fundamental
 - 5.2. La presunción
 - 5.3. Análisis de los elementos del método ecléctico
 - 5.3.1. La conducta se encuentra fuera del alcance del derecho
 - 5.3.2. La existencia de una verdadera facilidad esencial
 - 5.3.3. La negativa no se encuentra objetivamente justificada
 - 5.4. El método ecléctico como solución del núcleo del conflicto

Resumen

El ensayo propuesto pretende desarrollar la relación de conflicto entre el Derecho de Competencia y la propiedad intelectual en El Salvador, la que nace a partir del señorío exclusivo que concede el reconocimiento de protección sobre una idea y que permite a su titular explotar la obra de forma independiente. Dicha potestad, pareciera estar en choque con la defensa de la competencia, cuyo propósito es abrir los mercados y potenciar la participación de más agentes en las actividades económicas.

Así, el principal cuestionamiento que plantea el estudio de esta temática es la posibilidad que la titularidad de un derecho de este tipo constituya la causa directa o indirecta de posición dominante en el mercado y que en ejercicio de las facultades inherentes al mismo, pueda cometerse una conducta tipificada como abusiva. El ensayo se enfocará principalmente en una de las prácticas anticompetitivas que pueden derivar del uso indebido de las potestades reconocidas por la propiedad intelectual y que constituye el llamado núcleo de la relación de conflicto: la negativa a conceder licencia de un derecho como abuso de la posición dominante.

En concreto, la negativa unilateral a contratar en el ámbito de la propiedad intelectual afecta la esencia de la protección de las ideas, pues la prerrogativa principal que otorga la propiedad intelectual es la posibilidad de reservar para sí el uso del objeto resguardado. No obstante, en algunos casos excepcionales, se ha discutido la posibilidad de dejar a un lado dicha exclusividad y obligar a los agentes económicos a compartir sus descubrimientos con los rivales, especialmente cuando se observen las siguientes circunstancias: que la conducta se encuentre fuera del alcance del derecho, la existencia de una facilidad esencial y que la negativa no se encuentre objetivamente justificada. La concurrencia de dichos requisitos puede comprobarse a partir del Análisis Económico del Derecho.

Abstract

The essay pretends to develop the conflict relationship between Competition Law and Intellectual Property in El Salvador, which is born from the prerogatives conceded by the recognition of the protection over ideas and that allows its owner to exploit the work in an independent form. Such power, apparently clashes with defense of competition, whose goal is to open markets and encourage the participation of more agents in the economic activities.

In this way, the main question that the study of this theme reveals is the possibility that the tenure of a right of this kind could constitute the direct or indirect cause of dominant position in a relevant market and that in execution of the prerogatives inherent to it, there could be a commitment of an abusive conduct. The essay will concentrate mainly in one of the anticompetitive practices that can derive from the improper use of the powers recognized by intellectual property and that constitutes the so called core of the conflict relationship: the refusal to license an intellectual property right as an abuse of dominant position.

Fundamentally, a unilateral refusal to deal in the intellectual property area affects the essence of the protection of ideas, because the main power that intellectual property represents is the possibility to reserve to oneself the use of the object of guard. However, in some exceptional cases, it has been discussed that a possibility exists, to abandon such exclusivity and compel the economic agents to share their discoveries with their rivals, especially when the following circumstances are satisfied: the conduct exceeds the scope of the right, the existence of a truly essential facility and that the refusal is not objectively justified. The presence of such requisites can be determined by the Economic Analysis of Law.

Abreviaturas

- ADPIC ... Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
- CM ... Costo Marginal
- ComE ... Comisión Europea
- DC ... Derecho de Competencia
- DOJ ... Departamento de Justicia de Estados Unidos
- E.C.R. ... Reportes de la Corte Europea
- ED82 ... Ensayo de Discusión para la Aplicación del Artículo 82 del Tratado a las Conductas Abusivas de Exclusión de la Comisión Europea
- ESA ... El Salvador
- EUA ... Estados Unidos de América
- FCC ... Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América
- FTC ... Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos de América
- LCS ... Ley de Competencia de El Salvador
- LMSD ... Ley de Marcas y otros Signos Distintivos
- LPIS ... Ley de Propiedad Intelectual de El Salvador
- PI ... Propiedad Intelectual
- TCE ... Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
- TFUE ... Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
- TJCE ... Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
- TPI ... Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea
- RECATT ... Reglamento Relativo a la Aplicación del Apartado 3 del Artículo 81 del Tratado a Determinadas Categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología de la Unión Europea
- UE ... Unión Europea

La relación de conflicto entre el Derecho de Competencia y la propiedad intelectual: la negativa a conceder licencia de un derecho de propiedad intelectual en El Salvador

1. Descripción general de la relación entre el Derecho de Competencia y la propiedad intelectual

La competencia y la PI son dos instituciones jurídicas que se encuentran íntimamente vinculadas, no obstante, se ha discutido que dicha relación pudiese ser de conflicto ¹. La supuesta pugna se debe a que la PI concede una posición privilegiada a sus titulares, muchas veces comparable con la figura del monopolio, pues los dueños de las obras protegidas son los únicos que poseen la facultad de explotarlas. Dicha situación, pareciera contravenir los objetivos del DC que pretende eliminar las barreras relacionadas con el ejercicio del comercio e incrementar el número de opciones disponibles para los consumidores ².

¹ Vid. GHIDINI, G., *Aspectos actuales del Derecho Industrial. Propiedad intelectual y competencia*, Editorial Comares, Granada, 2002, pp. 1-16; BELLAMY, C.W., y CHILD, G.D., *Derecho de la Competencia en el mercado común*, Ed., española de Enric Picañol, Cívitas, Madrid, 1992, pp. 409 y 410; CORREA, C.M., y BERGEL, S.D., *Patentes y competencia*, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1996, p. 90; LENCE REJÍA, C., “El abuso de posición dominante en los derechos de propiedad intelectual: las licencias obligatorias como remedio”, publicado en AA.VV., *Anuario de la competencia 2006*, Fundación ICO, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 265 y 266. Según los autores, dentro del Derecho Industrial se encuentran un conjunto de normas que regulan la actividad empresarial bajo un régimen de competencia y por ello, ambas disciplinas están íntimamente relacionadas. El núcleo histórico del Derecho Industrial está formado por la regulación de la PI, la disciplina de la competencia y el resto de normas que se encuentran dirigidas a regular el comportamiento de los agentes económicos que son titulares de empresas mercantiles. Sin embargo, la perspectiva que utiliza el régimen de competencia, según Ghidini, es de “límite externo”, en función de la tutela directa del interés general sobre el mercado, que no es lo que ocurre con la PI, cuyas normas persiguen, en principio, la protección de intereses de los particulares. A partir de esta notable diferencia es que se observa el primer indicio que lleva a cuestionarse si dichas instituciones poseen una relación conflictiva.

² El conflicto deviene de la facultad que concede la PI para impedir que terceros no autorizados utilicen y exploten las ideas protegidas. Así, la concesión de estos derechos otorga a su titular un monopolio legal de explotación de carácter temporal y territorial que pudiese restringir el derecho de libertad económica y limitar la competencia. En términos económicos, ello significa que existe un choque entre la eficiencia estática de corto plazo y la eficiencia dinámica de largo plazo. Sobre la existencia de un potencial conflicto entre el Derecho de Competencia y la PI vid. FERNÁNDEZ NOVOA, C., y COSTAS COMESAÑA, J., “Derecho de la Competencia y propiedad industrial, comercial o intelectual”, publicado en AA.VV., *Tratado de Derecho de la Competencia. Unión Europea y España*, t. 1, 1ª Ed., Bosch, Barcelona, 2005, pp. 514-521; AMERICAN BAR ASSOCIATION, *Intellectual property and antitrust handbook*, Chicago, 2007, p. 2; KAPLOW, L., “The patent-antitrust intersection: a reappraisal” en *Harvard Law Review*, Vol. 97, Cambridge, 1984, pp. 1817 y 1818; GIFFORD, D.J., “The antitrust/intellectual property interface: an emerging solution to an intractable Problem” en *Hofstra Law Review*, Vol. 31, Nueva York, 2002, p. 365; CZAPRACKA, K.A., “Where antitrust ends and IP begins - on the roots of the transatlantic clashes” en *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 9, New Haven, 2007, p. 48; VENIT, J.S., “Article 82 EC: exceptional circumstances. The IP/antitrust interface after IMS Health”, publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 609-611; BALTO, D.A., y WOLMAN, A.M., “Intellectual property and antitrust: general principles” en *Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 8816, Ed., de junio, Nueva York, 2006, p. 13; KORAH, V., “The interface between intellectual

A partir de la presunta existencia de un conflicto ³ es que han surgido esfuerzos por encontrar una solución, ya sea facilitando un punto de equilibrio que armonice las relaciones o para dejar en evidencia que no existe disputa alguna y que en contraposición, las instituciones son complementarias ⁴. Existe también una

property and antitrust: the european experience” en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 69, No. 3, Washington D.C., 2002, pp. 801-808; GIFFORD, D.J., “Antitrust’s troubled relations with intellectual property” en *Minnesota Law Review*, Vol. 87, No. 6, Minnesota, 2003, p. 1695; ROSE, S.A., “Patent monopolophobia: a means of extinguishing the fountainhead” en *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 49, No. 3 Cleveland, 1999, p. 509; PETRECOLLA, D., y STANLEY, L., “Derechos de propiedad intelectual y defensa de la competencia: ¿Tensión permanente o creciente compatibilidad?” en *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, Indecopi, Año 4, No. 6, Lima, 2008, p. 36; AZCUENAGA, M.L., “Recent issues in antitrust and intellectual property” en *Boston University Journal of Science and Technology Law*, Vol. 7, No. 1, Boston, 2001, p. 4; COTTER, T.F., “The procompetitive interest in intellectual property law” en *William and Mary Law Review*, Vol. 48, No. 2, Virginia, 2006, pp. 486 y 487; TOM, W.K., y NEWBERG, J.A., “Antitrust and intellectual property: from separate spheres to unified field” en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 66, No. 1, Washington D.C., 1997, p. 168; MELAMED, A.D., y STOEPPELWERTH, A.M., “The CSU case: facts and formalism and the intersection of antitrust and intellectual property law” en *George Mason Law Review*, Vol. 10, No. 3, Arlington, 2002, p. 407; ROSENTHAL, D., “Do intellectual property laws promote competition & innovation”, en *Sedona Conference Journal*, Vol. 7, Sedona, 2006, p. 146; MORSE, M.H., “Intellectual property licensing: the intersection between intellectual property rights and the antitrust laws” en *Corporate Law and Practice Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. BO-01C7, Ed., de enero y febrero, Nueva York, 2002, p. 1047; ANTHONY, S.F., “Antitrust and intellectual property law: from adversaries to partners” en *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal (AIPLA)*, Vol. 28, No. 1, Arlington, 2000, pp. 4 y 5; RODRÍGUEZ HURLEY, S., “Failing to balance patent rights and antitrust concerns: the federal circuit’s holding in re independent service organizations antitrust litigation” en *Federal Circuit Bar Journal*, Vol. 13, Washington D.C., 2004, pp. 475-478; CHIN, Y.W., y WALSH, K.E., “The growing interplay of patent and competition law: Antitrust pitfalls in licensing” en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 8821, Ed., de septiembre, Nueva York, 2006, p. 443; DONAHEY, T.I., “At the intersection of antitrust and intellectual property: lessons from Intergraph v. Intel and CSU v. Xerox” en *Federal Circuit Bar Journal*, Vol. 10, Washington D.C., 2000, pp. 131 y ss.; TURNER, D.F., “Basic principles in formulating antitrust and misuse constraints on the exploitation of intellectual property rights” en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 53, Washington D.C., 1985, p. 486; KATZ, M.L., “Intellectual property rights and antitrust policy: four principles for a complex world” en *Journal on Telecommunications & High Technology Law*, Vol. 1, No. 1, Colorado, 2002, pp. 325 y 326; LANGENFELD, J., “Intellectual property and antitrust: steps toward striking a balance” en *Case Western Reserve Law Review*, Franklin Thomas Backus School of Law, Vol. 52, Cleveland, 2001, p. 91. BUCKLEY, M., “Licensing intellectual property: competition and definitions of abuse of a dominant position in the United States and the European Union” en *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 29, Nueva York, 2004, pp. 797 y 798; SCOTT MILLER, J., “Patent ship sails and antitrust sea” en *Seattle University Law Review*, Vol. 30, No. 2, Seattle, 2006, pp. 395 y 396; BURLING, J.C., LEE, W.F., y KRUG, A.K. “The antitrust duty to deal and intellectual property rights” en *Journal of Corporation Law*, Vol. 24, No. 3, Iowa, 1999, p. 528; DAM, K.W., “The economic underpinnings of patent law” en *Journal of Legal Studies*, Universidad de Chicago, Vol. 23, Chicago, 1994, pp. 249 y 250; QUINTANA SÁNCHEZ, E., “¿Evadiendo la exclusividad de la propiedad intelectual a través de las normas la libre competencia?” en *Anuario andino de derechos intelectuales*, Año II, No. 2, Palestra, Lima, 2005, p. 249; BORGES BARBOSA, D., “A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano”, publicado en AA.VV., *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Propiedad intelectual, innovación y competencia*, t. 8, Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2008, pp. 31-34; FORRESTER, I.S., “Regulating intellectual property via competition? Or regulating competition via intellectual property? Competition and intellectual property: ten years on, the debate still flourishes”, publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, p. 66.

³ Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, C., y COSTAS COMESAÑA, J., *op. cit.*, p. 516. De acuerdo con estos autores, los derechos de PI otorgan un *ius prohibendi* a su titular que lo faculta para excluir a los competidores del acceso al bien, lo que en su opinión genera una restricción formal de competencia. Sin embargo, los autores aclaran que dicha exclusividad no crea por sí misma situaciones de poder de mercado o monopolio en sentido económico. De esta forma, dejan abierta la posibilidad que pueda encontrarse un punto de equilibrio que armonice las relaciones entre ambas.

⁴ Vid. GHIDIHI, G., *op. cit.*, p. 7; GITTER, D.M., “The conflict in the European Community between competition law and intellectual property rights: a call for legislative clarification of the essential facilities doctrine” en *American Business Law Journal*, Vol. 40, No. 2, Austin, 2003, pp. 219 y 220; ULLRICH, H., “Expansionist intellectual property protection and reductionist competition rules: a Trips perspective” en *Journal of International Economic Law*, Vol. 7, No. 2, Oxford,

postura intermedia, aquélla que indica que el conflicto existe, pero que responde a una situación excepcional, observándose únicamente en los mercados identificados con altos niveles de innovación.

En cualquier caso, para identificar los supuestos en los que inevitablemente existe un choque, se ha recurrido a la creación de instrumentos jurídicos que indiquen cuáles son las conductas prohibidas que no deben cometerse. Así, las autoridades de competencia de los países más avanzados han propiciado la entrada en vigencia de los mecanismos correspondientes (leyes, reglamentos, guías y directrices) que cumplan con dicho propósito. Estas herramientas se han enfocado en la concesión de licencias obligatorias en casos tasados, en la regulación de las licencias voluntarias y en general, en la definición del marco de actuación que posee un agente económico para explotar de forma legítima un derecho de PI ⁵.

2004, pp. 401 y ss.; DOJ y FTC, *Antitrust enforcement and intellectual property rights: promoting innovation and competition*, Washington D.C., 2007, pp. 1 y 2; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., “Aplicación del Derecho de la Competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología”, publicado en AA.VV., *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Propiedad intelectual, innovación y competencia*, t. 8, Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2008, pp. 316-318. Sobre este último aspecto, existe consenso en cuanto al hecho que es deber del DC combatir los abusos de posiciones dominantes y que la PI tolera la creación de condiciones privilegiadas, pero nunca su abuso. Compartimos la opinión de los autores, pues desde el punto de vista teleológico, la protección de los derechos de exclusiva de las empresas y la tutela de la competencia no son necesariamente antagónicos y por tanto, es posible que los derechos de PI representen una función pro competitiva. Además, los autores agregan que la competencia y la PI poseen una relación de conflicto solamente en el corto plazo, pues sus objetivos inmediatos aparentemente son contrarios, pero en el largo plazo sus finalidades se complementan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, desde una perspectiva dinámica, la PI brinda importantes beneficios a la colectividad porque estimula el desarrollo tecnológico y ello es más importante que los peligros que representa el monopolio temporal, especialmente porque la existencia de altas rentas en los mercados identificados con la tecnología estimula la creación de mayor innovación para mantener el ritmo y poder competir aportando soluciones técnicas más avanzadas.

⁵ Vid. RABINOWITZ, A.B., “When does a patent right become an antitrust wrong? Antitrust liability for refusals to deal in patented goods” en *Richmond Journal of Law and Technology*, Vol. 12, Virginia, 2005, pp. 1 y 2; CARRIER, M.A., “Unraveling the patent antitrust-paradox” en *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 150, No. 3, Philadelphia, 2002, p. 768; MEYERS, C.J., “European Union competition law and intellectual property licensing: trans-atlantic convergence and compulsory licensing” en *Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 6036, Ed., de septiembre-octubre, Nueva York, 2005, p. 149; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, t. 2, 2ª Ed., Heliasta, Buenos Aires, 2005, p. 252; MORSE, M.H., *op. cit.*, p. 1048; NEILSON, W.A., HOWELL, R.G., y KOZUKA, S., “Intellectual property rights and competition law and policy: attempts in Canada and Japan to achieve a reconciliation” en *Washington University Global Studies Law Review*, No. 1 y 2, San Luis, 2002, p. 323; DELRAHIM, M., “The long and winding road: convergence in the application of antitrust to intellectual property” en *George Mason Law Review*, Vol. 13, No. 2, Arlington, 2005, p. 261; BIESTER, E.G. III, “Ground rules and hot topics in antitrust and intellectual property” en *New Jersey Lawyer Magazine*, No. 228, Nueva Jersey, 2004, p. 19; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., “Aplicación del Derecho de la Competencia ...”, *cit.*, pp. 303-307; HEWITT PATE, R., “Competition and intellectual property in the US: licensing freedom and the limits of antitrust”, publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, p. 49; DREYFUSS, R., “Unique works/unique challenges at the intellectual property/competition law interface”, publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, p. 119. Para los autores, en caso se llegue a determinar que la PI es una institución antagónica con el DC, no se concibe como la primera pueda desaparecer del ordenamiento jurídico. Por ello, lo más recomendable es que se defina

Previo a enunciar los elementos científicos necesarios para emitir un juicio sobre la existencia de un conflicto, es importante mencionar que el supuesto hipotético más controversial dentro de esta relación y que constituye el núcleo principal de la controversia y por tanto, del presente ensayo, es la negativa a conceder licencia de un derecho de PI como abuso de la posición dominante. En estos casos, se configura un escenario en el que existe un agente económico que controla un insumo artístico o tecnológico insustituible y que se niega a compartirlo con sus rivales quienes demandan el acceso para participar en el mercado relevante ⁶. En este escenario, debe la autoridad de competencia determinar si procede la emisión de una licencia obligatoria para generar rivalidad o si es más conveniente mantener el *statu quo* y proteger la PI.

Igualmente, antes de continuar con el análisis, es menester aclarar que existe la posibilidad que el conflicto se materialice relacionado con cualquier figura de las que conforman la PI, pero que el mismo ha sido marcadamente mayor en el caso de las patentes, secretos industriales ⁷ y derechos de autor ⁸. Lo anterior, dado que

por medio del sistema de fuentes del Derecho cuál es el marco de actuación que posee el titular de un derecho de PI para que su conducta no sea considerada como anticompetitiva. Así, se han creado instrumentos para tratar de resolver el conflicto, los que han identificado cuáles con las prácticas anticompetitivas relacionadas con la PI que no deben cometerse y que han ofrecido seguridad jurídica, especialmente en la concesión de licencias voluntarias. Para dichos fines, el DOJ emitió en la década de 1970 una lista que denominada “los 9 no nos”, enumerándose algunas prácticas que se consideraban anticompetitivas *per se* derivadas de los contratos de licencia. En 1995, el mismo DOJ y la FTC emitieron una nueva guía sobre licenciamiento de PI, instrumento que ha sido sumamente útil para orientar a los empresarios sobre cuáles son los casos en los que el ejercicio de derechos de PI es lícito desde la perspectiva de la competencia y cuando una conducta puede estar sujeta a escrutinio. Dicha guía ha funcionado para determinar que los derechos de PI no conceden siempre posición dominante, ya que ésta puede tener otras causas, y lo que en realidad le interesa al DC no es la existencia de dicho poder, sino la forma cómo los derechos se ejercen. EUA no es el único país que ha tenido la iniciativa de crear instrumentos sobre licencias de PI, pues a éste esfuerzo se ha sumado la UE, que en el año 2004 creó el RECAT. Dicho instrumento determina lícitos algunos contratos de transferencia de tecnología cuando satisfacen ciertos requerimientos, tal como poseer una cuota pequeña de mercado (20% combinado entre competidores y 30% por cada agente en el caso de no competidores), y que además, el acuerdo no contenga cláusulas que se consideran graves y anticompetitivas por su propio objeto.

⁶ Vid. FOX, E.M., “Monopolization, abuse of dominance, and refusal to license intellectual property to competitors – Do antitrust duties help or hurt competition and innovation? How do we know?”, publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 633 y 634; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 611. Es importante tener presente que la relación de conflicto también puede materializarse por medio de la concesión de licencias voluntarias que contengan cláusulas contrarias a la competencia, ya sea que las mismas provengan de una práctica concertada o sean el producto de un abuso de la posición dominante. No obstante, estos casos superan el alcance del presente ensayo.

⁷ Vid. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., *Derecho Antimonopólico* ..., cit., t. 2, p. 254; MILLER, E.A. “Antitrust restrictions on trade secret licensing: a legal review and economic analysis” en *Law and Contemporary Problems*, Universidad de Duke, Vol. 52, No. 1, Durham, 1989, pp. 184 y ss. A pesar que los secretos industriales representan un nivel menor de protección que las patentes, de igual forma, juegan un papel importante en el tráfico de conocimientos no divulgados que poseen un valor comercial e industrial considerable. Lo anterior, porque en algunos casos, constituyen el estandarte de la actividad empresarial de los agentes económicos titulares de los mismos.

respecto de éstos es que se han suscitado la mayoría de controversias en la jurisprudencia comparada. En virtud de ello, el presente estudio se enfocará principalmente en dichos casos a efecto de evaluar la existencia de una relación de conflicto con el DC.

Con respecto a las marcas, igualmente se ha planteado la probable existencia de choque, pero también se ha argumentado que el poder de mercado que conceden éstas no puede ser tan alto comparado con una patente, pues de acuerdo con su naturaleza, no constituyen una figura que procure inexorablemente una distorsión de rivalidad. Lo expuesto, porque es más fácil que una marca enfrente competencia en el mercado, pues su finalidad es identificar productos elaborados por un empresario para diferenciarlos de aquellos de sus rivales. Así, la existencia de una marca se encuentra justificada a plenitud, únicamente en un escenario de competencia ⁹.

⁸ Vid. LEMLEY, M.A., "The economics of improvement in intellectual property law" en *Texas Law Review*, Ed., de abril, Vol. 75, No. 5, Austin, 1997, pp. 1041 y ss.; FORRESTER, I.S., "Regulating intellectual property ...", cit., p. 67. Los derechos de autor protegen la titularidad de trabajos originales fijados en cualquier método tangible de expresión. La regla general es que éstos no proporcionen un derecho exclusivo sobre un procedimiento, sistema o método de operación. Por lo anterior, los derechos de autor no impiden que los competidores creen productos con las mismas características funcionales, lo que se evidencia por la vasta cantidad que existe de diccionarios, programas de televisión, novelas o películas con similares temas y que aparentemente significa que el conflicto respecto de éstos con la PI es menor en comparación con las patentes, especialmente, tomando en consideración que cuando existe protección respecto de una obra literaria, el alcance del derecho no permite que otro autor pueda realizar una copia exacta de la misma; pero sí puede escribir una similar que no infrinja derechos de autor y se convierta en un sustituto cercano. Ello no se vislumbra en el caso de la patente, porque es más difícil encontrar un verdadero sustituto sin infringir el derecho protegido, pues el desarrollo de tecnología posee más limitaciones que la redacción de una obra o la creación de una pintura. No obstante, consideramos que pueden existir algunos casos en los que los derechos de autor configuren un escenario en el que el bien protegido sea un mercado-producto, por ejemplo, en casos de *software* o programas de televisión que realmente no posean sustitutos o en cualquier otro escenario en el que los derechos de autor sean susceptibles de aplicación industrial o comercial y se conviertan en un estándar de la industria. Por lo expuesto, también se ha vuelto necesario realizar un análisis económico a la luz del DC sobre los efectos que los derechos de autor poseen en determinados mercados en los que son objeto de negocios jurídicos, pero dicho análisis posee mayor relevancia y aplicación en el caso en el que existiera algún tipo de limitación en cuanto a la creación de obras sustitutas.

⁹ Vid. LUNNEY, G.S., Jr., "Trademark monopolies" en *Emory Law Journal*, Ed., de primavera, Vol. 48, No. 2, Atlanta, 1999, pp. 367 y ss.; KITCH, E.W., "Elementary and persistent errors in the economic analysis of intellectual property" en *Vanderbilt Law Review*, Vol. 53, No. 6, Nashville, 2000, p. 1730; BARNES, D.W., "A new economics of trademarks" en *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property*, Ed., de otoño, Vol. 5, No. 1, Chicago, 2006, pp. 49 y ss.; MANDLY, C.R., Jr., "Article 82 of the E.C. Treaty and trademark rights" en *The Trademark Reporter*, International Trademark Association, Ed., de noviembre y diciembre, Vol. 93, Nueva York, 2003, pp. 1318 y ss.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., *Derecho Antimonopólico* ..., cit., t. 2, p. 253; WEINBERG, H.R., "Is the monopoly theory of trademarks robust or a bust?" en *Journal of Intellectual Property Law*, Universidad de Georgia, Ed., de otoño, Vol. 13, Athens, 2005, pp. 147 y ss.; DAVIS, M.H., "Death of a salesman's doctrine: a critical look at trademark use" en *Georgia Law Review*, Vol. 19, No. 2, Athens, 1985, pp. 235 y ss. En virtud de lo expuesto por los autores, puede concluirse que no cumpliría su finalidad una marca en un supuesto de ausencia de competencia, pues sólo existiría un producto disponible en el mercado relevante y en este escenario, el agente económico no necesita utilizar su marca para diferenciar el bien de otros que no existen. Sin embargo, bajo este supuesto encuentra otra justificación dicho distintivo, pues permite a su titular consolidar el producto en la mente del consumidor. Esto le interesa particularmente al comerciante o productor, puesto que

No obstante, pudiesen configurarse casos en los que exista una marca que identifique un producto que no posea sustitutos, es decir, que su titular sea un monopolista y la marca identifique un “mercado-producto”. Sin embargo, dicha condición no se debe al uso del distintivo comercial, pues no existen límites para la creación de una marca, salvo que sea similar a las ya registradas, notorias o famosas, sino que dicha situación tiene su origen en circunstancias exógenas al derecho mismo ¹⁰.

Por tanto, no existe respecto de las marcas una prohibición de tipo jurídico que vuelva imposible o difícil la entrada al mercado relevante, pues el derecho de PI no constituye en puridad un impedimento para competir. Sin embargo, en algunos casos, las marcas pueden convertirse en barreras a la entrada, pero ello está ligado más al costo que significa invertir en publicidad para competir con las mismas que a la protección legal del distintivo.

Finalmente, para una mejor comprensión de la relación de conflicto, es necesario exponer el siguiente ejemplo relacionado con una negativa a conceder licencia de un derecho de PI a un tercero, el cual será tomado como modelo en el transcurso del ensayo para explicar cada una de las teorías o justificaciones que han buscado resolver la pugna que presuntamente existe entre el DC y la PI. Imaginemos que un agente económico salvadoreño ha invertido millones de dólares en la creación de un producto pionero con las siguientes características: se trata de los “zapatos para volar”, un modelo especial de calzado que permite a al usuario transportarse por la vía aérea con rapidez. A la fecha, no existe a nivel mundial otro producto que

potencialmente podría enfrentar competencia y luchar contra una marca que se ha identificado como mercado-producto o se ha convertido en famosa o renombrada es una importante ventaja que incluso se considera una barrera a la entrada. Al final, sí existe una justificación o finalidad para una marca en un escenario de monopolio, pero no es ésta la que fuera prevista por el legislador.

¹⁰ Vid. ROSE, S.A., “Will atlas shrug? Dilution protection for “famous” trademarks: anti-competitive “monopoly” or earned “property” right?” en *Florida Law Review*, Vol. 47, No. 4, Gainesville, 1995, pp. 662-673. Por ejemplo, una causa puede ser que nadie haya sido capaz de fabricar un sustituto cercano porque existe una patente o secreto industrial que bloquea su creación y no se conoce otra alternativa que pueda proveer un sustituto. No obstante, debe aclararse que las marcas no son sustitutas entre sí, dado que la equivalencia surge de los productos o servicios que identifican. Por ejemplo, un dulce con la marca “Chic” enfrenta competencia de otra golosina con la marca “Dux”. Las marcas son competidoras, porque los productos que identifican son sustitutos, si las marcas se utilizan por sus titulares el día de mañana para identificar otros bienes, dejan de ser competidoras aunque los productos lo sigan siendo. Por ello, no es la marca la que inhibe la competencia, sino otros factores, entre los que se debate puede encontrarse una patente, que sí es capaz de impedir que se fabrique un bien con determinada tecnología pionera que es la única que existe en el estado de la técnica.

sea capaz de cumplir con dicha función, por lo que para proteger su invento del uso no autorizado de *free riders*, el empresario procede a patentar la tecnología y el producto final en varios países, y con ello obtiene el resguardo correspondiente que concede cada una de las legislaciones ¹¹.

En este caso, dado el alto grado de innovación del producto, es dable afirmar, sin mayor análisis previo, que el empresario posee un monopolio en el mercado de fabricación y venta del producto denominado “zapatos para volar” ¹². Tomando en consideración que el desarrollo del producto fue largo y costoso, es que el precio del mismo posiblemente sea alto en el corto plazo, pues el agente económico desea recuperar su inversión y no posee ningún competidor que le impida actuar con independencia.

Supongamos que existe otro agente económico nacional o internacional que desea fabricar los “zapatos para volar”, éste no podrá hacerlo sin infringir los derechos de PI del primero, pues no se conoce alguna tecnología alternativa y ello lo lleva a solicitar una licencia al titular de la patente. El titular del derecho, lógicamente se niega a conceder la licencia, aduciendo que no desea compartir las ganancias de su invento con nadie, porque llegar a su descubrimiento le implicó mucho esfuerzo en el que ninguno de sus competidores participó.

Ante la negativa, el solicitante de la licencia no puede simplemente utilizar la ingeniería a la inversa para descubrir el método de producción, porque existe una

¹¹ En este ejemplo, se observa con claridad cuáles son los incentivos *ex ante* de la PI para la inversión de recursos que culminan en la creación de un bien que aumenta la calidad de vida de los ciudadanos, pues el empresario no hubiese incurrido en tal proyecto al no existir garantía que otros competidores pudieran copiar el producto, lo que incrementa la eficiencia dinámica en los mercados tecnológicos.

¹² Esto es lo que se conoce como bien pionero o *breakthrough product* y se refiere al nacimiento de un mercado completamente nuevo. Es importante determinar, al menos preliminarmente, si realmente existe un monopolio en estricto sentido en el presente caso. Según los conceptos generales, dicha figura se perfecciona en un escenario en el que existe un solo productor o comprador, que se cumple; que además posee la facultad de fijar precios de forma unilateral o controlar la oferta sin que pueda afectarlo la conducta del mercado, que se cumple. Asimismo, existe supresión de la libertad de elección de los consumidores, especialmente en los casos de productos con curva de demanda inelástica, que también se satisface, pues aunque éste no sea un bien esencial, el consumidor que desee adquirir los “zapatos para volar” tendrá que pagar el precio que determine el fabricante. Finalmente, debe existir carencia de sustitutos cercanos y barreras a la entrada; sobre la primera, ciertamente no se conciben sustitutos por el lado de la demanda, pues no hay otro producto que cumpla la misma función y sobre la segunda, entre las posibles barreras a la entrada que afectan la posibilidad de sustitución por el lado de la oferta, se encuentra la presencia de una patente y alto costo que significa la inversión necesaria para intentar encontrar un sustituto.

inhabilitación legal para ejecutarlo. En virtud de ello, presenta una denuncia ante la agencia de competencia por una práctica de abuso de posición dominante, en concreto, por la imposición de una barrera a la entrada al mercado relevante y solicita como medida para garantizar la existencia de condiciones de competencia en el mercado, el cese de la conducta anticompetitiva por medio de la expedición de una licencia obligatoria.

En este caso, la solución que primero salta a la vista es concluir que la conducta del agente económico titular de la patente es lícita, pues se ha verificado en observancia de las leyes de PI, y que por tanto, no existe práctica anticompetitiva que investigar. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que la patente está bloqueando el acceso de competidores a un mercado en el que los precios son altísimos y en el que la competencia, podría causar grandes beneficios a los consumidores ¹³.

Así, después de haber aclarado algunas cuestiones metodológicas, con el ánimo de proporcionar algunas herramientas que podrían ser útiles para resolver el caso planteado, a continuación, se enuncian las teorías más importantes que han sido expuestas por los juristas y economistas como aproximaciones para resolver el núcleo del conflicto entre el DC y la PI.

2. Teorías que aportan posibles soluciones al conflicto

2.1. El alcance del derecho de propiedad intelectual

Esta teoría parte de la premisa que los derechos de PI no son ilimitados, sino que se encuentran circunscritos a ciertos parámetros que han sido definidos por el legislador, que es quien los concede en función social.

¹³ Es importante mencionar nuevamente que éste es sólo uno de los casos relacionados con el conflicto entre el DC y la PI y que se ha considerado constituye el núcleo esencial del mismo. Así, deseamos dejar en evidencia que existen otras formas como la pugna también se materializa en la práctica, por ejemplo, en la concesión de las licencias con cláusulas anticompetitivas. En estos casos, no existe negativa completa a contratar, sino que pueden imponerse restricciones a la competencia por medio de un ejercicio abusivo del derecho.

En lo que respecta a la patente, que es la figura de PI que será utilizada como ejemplo en el presente análisis, se advierte que ésta posee un límite temporal de protección. Además, se observan restricciones relacionadas con su ámbito de aplicación, las que vienen dadas por la descripción y las reivindicaciones que son presentadas junto con la solicitud de registro ¹⁴. Bajo esta teoría, se configura una práctica anticompetitiva por medio del ejercicio de un derecho de PI solamente cuando el titular se extralimita en su contenido irrespetando su nivel de protección. Cuando ello ocurre, se estima que la patente deja de cumplir los objetivos que han sido trazados para ella por el legislador y atiende a un fin personalista ¹⁵. Por su parte, cuando el ejercicio del derecho de PI se verifica de acuerdo con su alcance, la teoría concluye que se trata de una práctica inmune al escrutinio realizado por las leyes de competencia.

De esta forma, cuando el dueño de un procedimiento novedoso se niega a conceder una licencia de uso a otro fabricante estaría ejerciendo su derecho dentro de los límites previstos por el legislador y en virtud de ello, no cabría posibilidad que se le imputase responsabilidad por la comisión de una práctica anticompetitiva. En virtud de lo anterior, se advierte la importancia de la definición correcta del alcance del derecho, pues una patente demasiado amplia puede convertirse en una barrera a la innovación acumulativa o de segundo grado y lesionar con ello el proceso competitivo ¹⁶.

¹⁴ Vid. PETRECOLLA, D., y STANLEY, L., *op. cit.*, p. 42; MERGES, R.P., y NELSON, R.R., “On the complex economics of patent scope” en *Columbia Law Review*, Vol. 90, No. 4, Nueva York, 1990, pp. 839 y ss.; KITCH, E.W., *op. cit.*, p. 1730; DAM, K., *op. cit.*, pp. 258 y ss. Petrecolla y Stanley definen el alcance como el grado de protección del titular frente a terceros, lo que implica un análisis desde el punto de vista del mercado producto. Según el resto de autores, el alcance viene determinado por las reivindicaciones, las que deben recaer sobre elementos no obvios y novedosos. Así, el alcance será menor en una industria identificada con altos niveles de innovación y mayor en áreas en que no existen tecnologías anteriores.

¹⁵ Vid. VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 610; CORREA, C.M., y BERGEL, S.D., *op. cit.*, p. 41; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., “Aplicación del Derecho de la Competencia ...”, *cit.*, pp. 307-311; FORRESTER, I.S., “Regulating intellectual property ...”, *cit.*, p. 68. De acuerdo con estos autores, puede configurarse un abuso del monopolio de la patente cuando el titular defrauda la finalidad que persigue la protección jurídica. Por ejemplo, cuando no explota el invento, efectúa un ejercicio antisocial del mismo o cuando al ejercitarlo trata de extender su poder más allá de los límites de la exclusiva. Este método de análisis posee íntima relación con el siguiente que será comentado y que se ha denominado de los mercados múltiples, puesto que, cuando el titular de un derecho de PI trata de extender la protección concedida más allá de su alcance, posiblemente involucre un segundo mercado relevante.

¹⁶ Para que se configure un abuso bajo esta teoría, el titular del derecho tendría que exigir durante la negociación de una licencia condiciones que vayan más allá del alcance, por ejemplo abarcando otros productos no protegidos que comprendan otro mercado, por ejemplo, por medio de una venta atada.

No obstante, este método ha sido criticado por su simplicidad, tomando en consideración que pretende resolver el conflicto por medio de la supremacía de la PI sobre la competencia, inhibiendo la contribución que la última puede brindar a la maximización del bienestar general ¹⁷.

Al aplicar esta teoría al caso hipotético del empresario salvadoreño que ha descubierto la tecnología para fabricar los “zapatos para volar” y que se niega a conceder licencia a un competidor para permitirle su fabricación, debe tomarse en consideración que uno de los derechos y quizá el principal que conceden las leyes de PI es el de impedir que terceros no autorizados fabriquen el bien o utilicen el procedimiento protegido. Así, bajo el amparo de esta teoría se concluye que la conducta del empresario salvadoreño no debería ser objeto de un análisis o investigación de competencia, pues se ejecuta dentro del marco de actuación previsto por el legislador.

2.2. Número de mercados involucrados en el conflicto

Este método señala la necesidad de definir el número de mercados afectados por la conducta del titular del derecho de PI, contrastándolo con su ámbito de protección, por lo que posee íntima relación con la teoría del alcance descrita en el apartado anterior. Así, según esta teoría, cuando la conducta del agente económico se verifica dentro de un mercado contemplado por el derecho de PI, se trata de un acto lícito, pero si se extiende hacia un segundo mercado no amparado, pudiese perfeccionarse una práctica anticompetitiva ¹⁸.

¹⁷ Vid. CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, cit., p. 790. De acuerdo con este autor, este método tampoco toma en consideración las variaciones específicas que existen entre industrias respecto de la obtención del bienestar general, ya que no permite el análisis diferenciado de los mercados en los que las patentes son esenciales para la innovación e industrias en las que la competencia ocupa dicho lugar. Compartimos la opinión que la ubicación de la PI sobre la competencia genera mayor preocupación en las industrias en las que las patentes no son necesarias para la innovación. Son ejemplos de lo anterior, los mercados de programas de computación y son ejemplos de industrias en las que las patentes son esenciales para la innovación, el sector de medicamentos.

¹⁸ Idem p. 791. El autor es de la opinión que la posición dominante adquirida por alguna ventaja natural como una patente, un derecho de autor o un secreto comercial puede dar lugar a responsabilidad si un agente explota dicha condición en un mercado para expandir su poder hacia otro. De esta forma, el método descrito posee íntima relación con el alcance del derecho anteriormente mencionado, porque extenderse hacia otro mercado significa desbordar el límite de la esfera de protección concedida por la ley.

Por tanto, esta perspectiva de estudio parte de la premisa que el titular de una patente o derecho de PI posee una posición privilegiada en determinado mercado en función de la protección concedida por el legislador. Además, que el hecho de recibir ganancias monopolistas para recuperar inversiones y gozar de la facultad de controlar la oferta deben ser suficientes incentivos para promover la innovación en el mercado, por lo que no existen razones para concederle al agente económico beneficios adicionales que permitan el apalancamiento de su poder hacia otro mercado relacionado, tal como ocurre en el caso de la venta atada de bienes no protegidos.

Sin embargo, debe tomarse en consideración que es posible que las patentes se registren para comprender más de un mercado e incrementar con ello el alcance del derecho. En virtud de lo anterior, el titular podría controlar, por ejemplo, dos mercados de producto o dos mercados relacionados verticalmente (la fabricación de los bienes y su comercialización) ¹⁹.

Un caso controversial se observa cuando un invento que originalmente había sido considerado para determinada industria se convierte en indispensable para la innovación de segundo grado o cuando se descubre un nuevo uso o aplicación para el mismo. En estos ejemplos, se configura la existencia de otro mercado diferente en el que la tecnología puede ser útil y que dependiendo del alcance de protección que exista, la PI podría estar bloqueando el desarrollo de nuevos inventos y aplicaciones. En este último punto la doctrina de los mercados múltiples se encuentra vinculada con la protección de los segundos usos, que básicamente habilita el resguardo de los nuevos usos de patentes reconocidas, siempre que cumplan con los requisitos de novedad, licitud y aplicación industrial ²⁰.

¹⁹ Vid. RABINOWITZ, A.B., *op. cit.*, p. 42; LAO, M., “Unilateral refusals to sell or license intellectual property and the antitrust duty to deal”, en *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 9, No. 1, Nueva York, 1999, pp. 217 y 218. En estos casos, la conducta estaría amparada por el alcance del derecho. De acuerdo con los autores, el método de mercados múltiples puede criticarse porque obliga a las autoridades de competencia a analizar el alcance del derecho bajo la óptica de los mercados y tal como fuera mencionado, la definición del mercado relevante es de por sí una tarea compleja, por lo que añadirle un elemento discrecional más a ésta difícil relación generaría mayor incertidumbre, pues si el alcance de una patente es definido de forma cuestionable y circunscrito a un mercado incorrecto, la conclusión será errónea.

²⁰ Vid. OTAMENDI, J., “Patentes de segundo uso”, publicado en AA.VV., *Propiedad intelectual*, SIECA, Centroamérica, 2000, pp. 467-470; WITTHAUS, M., “Protección de los segundos usos en el Derecho de Patentes Argentino y

En conclusión, si la obra protegida es posteriormente solicitada para ser utilizada en otro mercado diferente del originalmente previsto, se interpreta que los incentivos para innovar no se encuentran circunscritos a todos los sectores en que pudo introducirse la idea en el futuro, dado que el inventor no conocía de antemano cuáles serían todos los usos posibles y porque los mismos no fueron incluidos en las reivindicaciones. Por ello, esta teoría señala que no se afectarían los incentivos para innovar al conceder excepcionalmente una licencia obligatoria que permita el desarrollo de mayor tecnología.

Si aplicamos la teoría de los mercados múltiples al caso del empresario salvadoreño que ha descubierto la tecnología para fabricar los “zapatos para volar” y que se niega a conceder licencia a otro agente económico, el resultado sería el siguiente: la conducta se verifica dentro del mismo mercado que el bien pionero, por lo que la práctica denunciada no implica la posibilidad que se extienda el poder de mercado hacia otro, pues el agente económico posee los derechos de PI que le permiten inhibir la fabricación del producto para ese mercado relevante ²¹.

comparado”, publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 11, Astrea, Buenos Aires, 2005, pp. 126 y ss. En virtud de lo expuesto por los autores, la protección de segundos usos procede cuando se estima que una nueva aplicación o uso diferente para un producto ya inventado posee novedad en virtud de este nuevo elemento que no se conocía. Como requisito de procedencia, se exige que la obra contenga cierto esfuerzo inventivo y que no se trate de algo que cualquier persona con conocimiento técnico de la materia hubiera deducido con facilidad (el producto era conocido pero no su nueva aplicación o uso). Otamendi señala como ejemplo, un compuesto químico con propiedades adhesivas al que se le encuentra la función de matar insectos (hay dos productos diferentes, un adhesivo y un insecticida). Para determinar la posibilidad de proteger el segundo, se advierte debe realizarse un examen de novedad independiente, que podría aprobarse en este ejemplo, dado que el nuevo uso no era obvio y puesto que su desarrollo contiene suficiente mérito inventivo. Existen otras corrientes de pensamiento que estiman que los segundos usos no deberían permitirse porque carecen de novedad, dado que el producto, que es el objeto de protección, ya existía en el estado de la técnica y que las leyes de PI no deben proteger ni usos ni descubrimientos. Sin entrar a debatir si un nuevo uso posee novedad y por tanto, merece protección, estimamos que para el DC, es importante definir, en primer lugar, la titularidad de la idea, es decir, quién posee el derecho exclusivo sobre la nueva aplicación. Tomando en consideración que la mayoría de países de Latinoamérica no permiten las patentes de segundos usos, el descubridor del nuevo uso deberá solicitar una licencia al titular original para la fabricación del bien destinado a su nueva aplicación, y si éste se niega, estaría abusando de su derecho al no permitir la creación de un nuevo producto o incluso un nuevo mercado. Además, debe tomarse en consideración que dicha conducta se encuentra fuera del alcance del derecho, porque el nuevo uso no se encuentra dentro de las reivindicaciones. Aun en el caso que se concluya que el nuevo uso no es patentable, consideramos que se crea un nuevo producto al cual no puede vedársele la entrada al mercado. Finalmente, no debe confundirse el nuevo uso con el nuevo empleo. Este último no es patentable, porque el bien vuelve a cumplir la misma función que tenía antes, por lo que al no variar resultado, no existe invento. Por ejemplo, un control remoto que se utiliza para una televisión y posteriormente cumple la misma función para desplazar el portón eléctrico de una casa. Sin embargo, aun en los casos de nuevo empleo, tampoco podrá el titular del derecho negarse a conceder una licencia porque ello impediría el desarrollo de un nuevo producto.

²¹ Estimamos que la decisión pudiese cambiar si el agente económico que solicita la licencia fuera a destinar la tecnología hacia un nuevo uso o empleo (otro mercado relevante de producto). Por ejemplo, si se trata de un nuevo uso (una máquina para tomar rayos X) o un nuevo empleo (una televisión flotante), en ambos casos, no permitir la concesión de la licencia obligatoria afectaría seriamente la innovación (eficiencia dinámica) y propiciaría la creación de bloqueos de PI. En estos escenarios, somos de la opinión que no sería válido el argumento del titular de la patente basado en que la concesión de

2.3. Intención del titular del derecho de propiedad intelectual

Esta teoría se concentra en el análisis que debe verificarse sobre la intención o justificación del titular de un derecho de PI para negarse a conceder una licencia o para otorgarla bajo ciertas condiciones y así determinar si se trata de una práctica restrictiva de la competencia o no ²². Es decir, esta doctrina profundiza en los motivos o causas que poseen los agentes económicos para verificar determinado comportamiento y los contrasta con la realidad económica o empresarial aplicable al caso concreto para concluir su razonabilidad.

Lo anterior, dado que existe la posibilidad que el titular de un derecho de PI acuda a un pretexto o justificación empresarial falsa para intentar encubrir una conducta de reserva sobre uso de ideas protegidas, cuya verdadera finalidad sea limitar, impedir o restringir la competencia.

Así, según este método, será responsabilidad de la autoridad de competencia descubrir cuál es la verdadera intención del agente económico para verificar la conducta que se investiga y analizar si la misma obedece a un comportamiento razonable que podría esperarse de los participantes del mercado ²³. No obstante, se advierten algunos inconvenientes al centrar el análisis de las prácticas anticompetitivas en una cuestión tan subjetiva como la intención, principalmente

una licencia le causaría un agravio y que ello afectaría los incentivos para innovar. En primer lugar, porque dicho uso no había sido previsto por él, por lo que no podría afectar la recompensa que esperaba obtener, y en segundo lugar, porque permitir la existencia de bloqueos en los mercados en que la innovación es determinante afectaría de forma negativa la maximización del bienestar general que pretende crear la PI.

²² Vid. AREEDA, P., "Essential facilities: an epithet in need of limiting principles" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 5, No. 3, Chicago, 1989, pp. 850 y 851. El autor menciona que existen dos tipos de justificaciones empresariales. En primer lugar, las de nivel micro, que se enfocan en circunstancias personales de los involucrados. Por ejemplo, un agente económico alega que no le es rentable celebrar un contrato con un competidor más pequeño cuando éste se aprovecharía de su fama mercantil al reclamarle el 50% de las ganancias. En segundo lugar, se encuentran las justificaciones de nivel macro o de clase, éstas no son personales, sino de aplicación general y son más concluyentes y convincentes que las primeras. Por ejemplo, el caso de una compañía de teléfono que niega el acceso a su red a otro proveedor de servicio porque su red no tiene la capacidad para sostener tantos usuarios al mismo tiempo y por tanto, la licencia implicaría ineficiencias en el tráfico que repercutiría en un deficiente servicio para los consumidores.

²³ Vid. RABINOWITZ, A.B., *op. cit.*, p. 12. Dentro de las justificaciones de tipo empresarial que pudiesen considerarse lícitas, el autor menciona la necesidad de conservar un estricto control de calidad, vigilar los costos de inventario y el deseo de excluir a terceros del uso de la PI, especialmente en casos en que la obra o invento protegido han sido producto de una prolongada y costosa investigación. Por consiguiente, al aplicar esta teoría debe tomarse en consideración que los empresarios invierten en innovación para la creación de nuevos productos y mercados con la finalidad de ganar la preferencia de los consumidores, y que la protección de sus ideas contra el uso no autorizado de *free riders* o parásitos, es un elemento determinante al momento de decidir el monto de los recursos que se destinarán a dicho propósito.

porque se trata de una cuestión difícil de probar y porque es controversial condenar a un agente económico con base en presunciones ²⁴.

Si aplicamos la teoría de la intención al caso del empresario salvadoreño que ha descubierto la tecnología para fabricar los “zapatos para volar” y que se niega a conceder licencia a un agente económico para permitirle la fabricación del producto. El derechohabiente podría centrar su defensa en que la negativa proviene de una justificación empresarial válida, que para este caso, es el ejercicio legítimo de los derechos de exclusividad inherentes a la patente.

En este escenario, se argumentaría que la concesión de una licencia a un competidor implicaría una disgregación de las utilidades provenientes de la explotación, lo que volvería dificultosa la recuperación de los costos en el tiempo necesario para invertir en mejoras u otras invenciones que beneficiarían a los consumidores. Además, podría agregarse que si el inventor hubiese conocido de antemano que las leyes de competencia le afectarían la recuperación de su inversión en tiempo, éste no habría intentado desarrollar la idea, y por tanto, no hubiese enriquecido el cúmulo de opciones disponibles para los consumidores.

En virtud de dicha justificación, podría estimarse procedente que el agente económico se niegue con base en ésta a la celebración del contrato de licencia, y ello, a criterio de la autoridad de competencia, podría considerarse como una justificación empresarial válida, si dicha situación causa una mejora de bienestar general y si se verifica dentro del alcance del derecho. Sin embargo, siempre deberá analizarse cuidadosamente dicha causa, porque si la misma no responde a eficiencias ni beneficia al mercado, se podría estar frente a un engaño que trata de encubrir una verdadera práctica anticompetitiva.

²⁴ Vid. DOJ y FTC, *op. cit.*, p. 16. Según el reporte de PI de EUA, la nueva corriente del DC se enfoca en aspectos económicos y objetivos de la conducta y no en la intención de los agentes económicos. Lo anterior, porque identificar la intención es sumamente impráctico. El informe menciona que existe una delgada línea entre el deseo de proteger la PI y la intención de mantener o crear un monopolio.

2.4. Teoría del agotamiento del derecho de propiedad intelectual

Esta teoría parte de la premisa que el alcance de un derecho de PI se encuentra limitado por la doctrina de la primera venta o del agotamiento del derecho. Bajo la misma, se ha reconocido que la protección que concede la PI expira o se agota después que la obra o producto protegido es colocado en el mercado por el titular de forma directa o por un tercero autorizado ²⁵.

Es a partir de la expiración de la protección concedida por el legislador a la PI que se vuelve posible aplicar las leyes de competencia en el mercado correspondiente, dado que, posterior a dicho hecho, cualquier acto que pretenda restringir la competencia en virtud del ejercicio de un derecho de PI se encontrará fuera del alcance.

La teoría del agotamiento es muy importante para determinar la licitud de las importaciones paralelas, una figura relacionada con la PI que ha suscitado gran controversia porque lesiona la exclusividad que conceden las patentes y las marcas, pero promueve la competencia. Una importación paralela se observa cuando bienes que son legalmente elaborados o identificados bajo una patente, marca o cualquier derecho de PI y que han sido puestos en circulación por el titular de los derechos o por un tercero acreditado en determinado país, son importados legítimamente hacia un segundo Estado sin la autorización del titular de los derechos en este último ²⁶.

²⁵ Vid. VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 609; ROSENTHAL, D., *op. cit.*, p. 150; SON, S., “Selective refusals to sell patented goods: the relationship between patent rights and antitrust law” en *University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy*, Vol. 1, Champaign, 2002, pp. 124-127; VOCKRODT, M.L., “Patent exhaustion and foreign first sales: an analysis and application of the Jazz Photo decision” en *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal (AIPLA)*, Vol. 33, No. 2, Arlington, 2005, pp. 190 y ss.; CURTO POLO, M., “El concepto de acuerdo en el derecho de la libre competencia. Comentario al asunto Bayer AG (Sentencia del TJCE 6 de enero de 2004)” en *Revista General de Derecho Europeo*, No. 4, mayo, 2004, p. 3. La doctrina del agotamiento expuesta por estos autores señala que el titular del derecho de PI pierde las prerrogativas de protección después de la primera venta autorizada del bien al público. Es decir, una vez que éste se encuentra en las manos de un comprador, el titular de una patente ya no posee derecho sobre futuras ventas del mismo, dado que ya ha recibido su remuneración. En este supuesto, los terceros adquirentes pueden usar o revender el producto si lo desean, sin que exista infracción al derecho de PI.

²⁶ Vid. MUSANTE G.I., “Importaciones paralelas en el ámbito marcario”, publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 11, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 102. Según este autor, la importación a analizar, como se dijo, debe ser completamente legal. Es decir, que las mercaderías sean genuinas, dejando por fuera las falsificaciones y otros actos ilícitos que cuentan con otro tratamiento en otros cuerpos legales (leyes penales y aduanales, por ejemplo).

La mayoría de países de Latinoamérica no cuentan con normas específicas que las regulen y tampoco existen tratados internacionales que ofrezcan una respuesta concluyente sobre su procedencia ²⁷.

Por tanto, la solución a este problema ha recaído exclusivamente en las decisiones de los tribunales, quienes han fundamentado sus fallos en la aplicación de la teoría del agotamiento en sus diversas manifestaciones, las que se obtienen a partir del alcance que se le atribuya a la expresión “mercado en que se introduce el bien”. Así, existen tres formas para determinar el agotamiento de un derecho de PI, el criterio internacional, regional o nacional ²⁸.

Previo a tomar una decisión sobre la conveniencia de las importaciones paralelas debe valorarse cuál es el efecto que las mismas producen sobre los intereses del titular del derecho de PI ²⁹, los consumidores ³⁰ y la competencia. Sobre este último

²⁷ Vid. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., *Derecho de las Patentes de Invención*, t. 1, Heliasta, 2ª Ed., Buenos Aires, 2004, pp. 289 y 290; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., *Derecho Antimonopólico* ..., cit., t. 2, pp. 248 y 249. Una excepción notable advertida por el autor es el caso de México, que permite expresamente las importaciones paralelas en el ámbito marcario en el art. 92 de su Ley de la Propiedad Industrial que señala: “El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: (...) II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley”. El caso salvadoreño también es una excepción, pero al contrario de México. En nuestro país, las importaciones paralelas pueden impedirse en los siguientes supuestos: en el ámbito marcario, el art. 35 inciso 4º LMSD dispone que cuando así lo estipulare el contrato de licencia de una marca extranjera, debidamente inscrito en el Registro de Comercio, el licenciatarario podrá impedir las importaciones de los productos que estando amparados por la marca objeto de licencia se pretendan introducir al país con fines comerciales. Respecto de los productos patentados, las importaciones paralelas reciben el mismo tratamiento que las marcas, pues la LPIS reconoce en el art. 115 el derecho del titular de la invención para impedir la importación de los bienes con fines comerciales. Por su parte, los ADPIC tampoco resuelven el problema, pues mencionan únicamente en su art. 6, que para los efectos de solución de diferencias en el marco de dicho acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 sobre trato nacional y trato de la nación más favorecida, no se hará uso de ninguna disposición de dicho acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de PI. Se ha interpretado dicha disposición en el sentido que los ADPIC dejan en libertad a los países suscriptores para que adopten una posición al respecto, respetando los principios de trato nacional y de nación más favorecida. En la UE se considera ilícita la imposición de límites a las importaciones paralelas cuando resultan de una posición dominante vid. ComE contra *British Leyland PLC* (226/84 E.C.R. 3263 de 1987).

²⁸ En ESA, a partir de una interpretación de los Arts. 28 LSMD y 116 LPIS es que se ha concluido que en nuestro territorio aplica el principio del agotamiento nacional.

²⁹ Vid. MUSANTE, G.I., *op. cit.*, pp. 105-108. Sobre los intereses del titular del derecho, la autora menciona que, muchas veces, la creación y promoción de las ideas demanda una inversión considerable. Sobre dichos costos, el legislador ha previsto que deben compensarse con una adecuada protección y exclusividad que permita recuperar lo invertido en un plazo prudencial y que ello funcione como incentivo para su desarrollo. Por lo anterior, los titulares de los derechos de PI son las personas que se oponen a la legalidad de las importaciones paralelas, quienes argumentan que los registros de PI son territoriales y que conceden un derecho exclusivo y que por tanto, es legítima la facultad de impedir a terceros el uso de los mismos sin su autorización cuando son introducidos en un Estado en el que exista protección. También se argumenta que los precios a los cuales se comercializan los productos identificados con una marca en determinado país

aspecto, al no permitirse las importaciones paralelas, es decir, utilizándose el criterio del agotamiento nacional, se estaría permitiendo la utilización de la PI para dividir artificialmente los mercados ³¹.

Para esta teoría, el derecho de PI prevalecerá sobre la competencia siempre que no se haya agotado. Por ello, en aras de promocionar el criterio que sea más conveniente para la maximización del bienestar general, es importante mencionar que los intereses de los consumidores para gozar del mayor número de opciones y a un menor precio, sumado al derecho de libertad económica para que los proveedores destinen sus recursos a las actividades lucrativas que deseen, son un indicativo que la alternativa más conveniente para una sociedad es la permisibilidad de las importaciones paralelas, adoptando el criterio del agotamiento internacional. Se argumenta, que ello no afecta los incentivos para innovar porque el titular del derecho recibe indistintamente su remuneración ³².

Si aplicamos hipotéticamente la teoría del agotamiento del derecho de PI al caso del empresario salvadoreño que ha descubierto los “zapatos para volar” y a quien un competidor le ha solicitado el acceso a sus productos para fabricación o venta, debe concluirse lo siguiente: dicho agente económico puede negarse absolutamente a conceder una licencia de fabricación, pero con respecto de la

poseen relación directa con los costos de producción, que son diferentes para cada plaza. Por ello, es que con mucha seguridad, los precios a los que se colocan los productos en países subdesarrollados son menores que en aquéllos más avanzados. También, se discute que respecto de cada región existe adaptación de los productos a gustos, preferencias o necesidades de la colectividad, es decir, no siempre los productos identificados por una misma marca son idénticos en todos los lugares en los que se comercializan, sino que atienden a necesidades y gustos particulares de cada zona. Aunado a lo anterior, los productos fabricados en un país poseen las garantías del servicio técnico en dicho territorio, estos beneficios no pueden, por razones prácticas, prestarse a consumidores adquirentes en otros países.

³⁰ Idem pp. 109-110. Respecto a los derechos de los consumidores, la autora agrega que con las importaciones paralelas, éstos obtienen un producto a un precio más accesible, pues generalmente, el bien introducido por el importador posee un precio menor. En virtud de lo expuesto, se observa que las importaciones paralelas son beneficiosas para el consumidor, pues incrementan sus opciones de compra, siempre que no sea engañado sobre la calidad y características de los productos adquiridos.

³¹ Tal como se expondrá más adelante, la opinión dominante es que ni las marcas ni las patentes funcionan inexorablemente como monopolio, ya que pueden existir varias marcas de productos o bienes patentados que posean sustitutos, por lo que dicha afirmación no es siempre cierta. En lo que respecta a la división de los mercados, ello tampoco es un absoluto, pues algunas veces se deduce que la misma puede ser material y no artificial, dado que los productos de un mismo fabricante difieren en precio, calidad y características de un país a otro.

³² No obstante, la aplicación universal de este principio tampoco es recomendable, pues pudiese existir un caso en el cual los perjuicios causados a los titulares de los derechos de PI por el importador paralelo produzcan una situación ineficiente en el mercado y deriven en una disminución del bienestar general. En ese sentido, lo procedente es estudiar cada caso de forma individual.

licencia para venta, podrá negarse a surtir a un determinado mayorista o minorista siempre que los bienes no hayan sido colocados en el mercado por sí mismo o a través de un tercero autorizado, pero cuando el empresario los ha introducido en el tráfico comercial, el competidor solicitante de la licencia podrá venderlos sin ninguna limitación en cualquier parte, según se admita el agotamiento nacional o internacional.

2.5. Inexistencia de monopolio en la propiedad intelectual

Existe otra corriente de pensamiento que pretende resolver el conflicto entre el DC y la PI y cuyo argumento principal es que las patentes y el resto de derechos de PI no son responsables de la creación de monopolios en estricto sentido, pues no derivan en un detrimento de bienestar general ni representan un menoscabo de libertad de actuación en los mercados ³³.

La mejor explicación para la falsa apreciación con respecto de la PI como causa de monopolios es que existe confusión sobre el alcance del término monopolio, que en lenguaje común se concibe como una posición exclusiva sobre una cosa, que no es el mismo significado que posee dicha figura comprendida en su sentido económico, que se refiere a la posibilidad de participar en un mercado sin competencia ³⁴.

³³ Vid. SPECTOR, H., "Patentes de invención y bien social", publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 5, Astrea, Buenos Aires, 1991, pp. 130 y 131; RAVICHER, D.B., y DILLOFF, S.C., "Antitrust scrutiny of intellectual property exploitation: it just don't make no kind of sense" en *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas 2001-2002*, Southwestern University School of Law, Vol. 8, Los Angeles, 2001, pp. 111-113; HEWITT PATE, R., "Competition and intellectual property ...", cit., p. 57; GHIDINI, G., y AREZZO, E., "On the intersection of IPRs and competition law with regard to information technology markets", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, p. 105. La teoría expuesta por los autores señala que existe una falsa presunción sobre la naturaleza de la PI y determina incorrecta la posición que los derechos y prerrogativas que concede dicha figura constituyen la causa de un monopolio en sentido económico. Los monopolios se caracterizan por la carencia de sustitutos y porque el ingreso de competidores se encuentra vedado por barreras a la entrada. En virtud de ello, el monopolista puede maximizar sus rentas al controlar la oferta y es así como el consumidor pierde una cuota de bienestar. Lo anterior, se argumenta no se observa inevitablemente en los mercados en los que se explotan derechos de PI.

³⁴ Vid. LANDES, W.M., y POSNER, R.A., *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, p. 374; KITCH, E.W., *op. cit.*, p. 1735. Compartimos la opinión de los autores y creemos que se ha interpretado erróneamente que la propiedad, comprendida como derecho de dominio y monopolio, son lo mismo, y que por tanto, el creador de un invento es titular de un monopolio de uso, así como lo es el dueño de una casa. Desde el punto de vista económico, la propiedad y el monopolio son figuras muy diferentes, por ejemplo, el vendedor de una pequeña tienda que es dueño de la mercadería no tiene un monopolio en el mercado relevante, pues otros pueden vender bienes de la

Así, del concepto de monopolio se desprende el primer argumento a favor de esta teoría, evidenciándose que una de las características principales de este modelo económico es que un empresario que opere bajo dichas condiciones posee la capacidad para controlar los precios y por tanto, posicionarlos sobre el nivel competitivo. Se aclara que en ningún momento las leyes de PI reconocen un derecho o potestad para fijar precios o para establecer limitaciones en cuanto a la producción de bienes sustitutos o la entrada de competidores. Por lo anterior, esta teoría parte de la premisa que no existe relación de causalidad entre la PI y el monopolio.

Esta teoría acierta en el hecho que el objeto protegido por una patente o derecho de PI puede poseer muchos sustitutos reales o potenciales, y por tanto, su titular no siempre participa en un mercado bajo condiciones monopólicas.

Asimismo, la teoría reconoce que la PI es un estímulo para el desarrollo de una actividad socialmente útil y no un esquema de prebendas para los agentes económicos que invierten en la creación de tecnología. En realidad, la protección debe entenderse como una recompensa otorgada por una contribución al mejoramiento del bienestar social, que de forma accesoria, funciona como incentivo para generar mayores niveles de innovación. Por tanto, la existencia de este régimen no debería significar una pérdida de bienestar como corolario por la ausencia de competencia, aunque tampoco es cierto que esta última circunstancia se configure siempre, tomando en consideración la posibilidad que existan sustitutos de múltiples fuentes en el mercado ³⁵.

misma naturaleza. En cambio, si el vendedor puede controlar el precio de sus productos, porque no enfrenta competencia, posee un monopolio, incluso aunque no sea dueño de la mercadería.

³⁵ Vid. ZUCCHERINO Y MITELMAN, C.O., “Una sólida protección de los derechos de propiedad intelectual como herramienta de desarrollo económico. El caso particular de los productos farmacéuticos”, publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 6, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 98; SPECTOR, H., *op. cit.*, p. 133; SHERWOOD, R.M., *Intellectual property and economic development*, traducción al castellano por SPECTOR, H.E., Heliasta, Buenos Aires, 1992, p. 62; BOWMAN, W.S., *Patent and antitrust law: A legal and economic appraisal*, University of Chicago Press, Chicago, 1973, pp. 22 y 23. Es importante mencionar que de acuerdo con los autores, una patente asegura a su titular una posición ventajosa, pero el derechohabiente siempre se encuentra expuesto a competencia, pues en cualquier momento puede surgir un procedimiento más efectivo. Por ello, la patente en realidad funciona para incentivar mayores niveles de innovación, porque aumenta la presión de la competencia entre los agentes económicos que participan en los distintos mercados. De esta forma, aunque una invención protegida podría crear un segmento nuevo de mercado al cual nadie puede ingresar

Por consiguiente, las normas de PI permiten y promueven el ingreso de otros competidores al mercado cuando éstos poseen el ánimo de invertir para producir los bienes sustitutos, pues no está prohibida la vía que habilita la creación de mayor innovación y desarrollo ³⁶. Cuando existe ausencia de competencia en un mercado controlado por el titular de un derecho protegido ésta es, la mayoría de las veces, transitoria, dado que la protección otorgada no es absoluta, pues la misma PI proporciona los incentivos para que se descubran tecnologías alternativas por medio de la generación de eficiencia dinámica.

En el caso particular de las patentes, éstas conceden a los inventores el derecho de excluir a otros de la fabricación de cierto producto o del uso de un procedimiento específico durante un período determinado, lo que evidencia una notable diferencia con el monopolio, que representa la capacidad de excluir a otros de un mercado ³⁷. También, para esta teoría, la patente concede a los consumidores alternativas de bienes y tecnología que anteriormente no poseían, por lo que tampoco es cierto que se afecte con su creación y reconocimiento el grado de libertad y bienestar que existía *ex ante* ³⁸.

Por tanto, la única conclusión admisible para esta teoría es que la PI no confiere a su titular posición de dominio o representa *per se* una barrera a la entrada. Es

porque sus creaciones son fallidas, los esfuerzos de investigación de otros no se encuentran vedados. En un monopolio clásico, dichas actividades siempre serán ineficaces, dado la existencia de importantes barreras a la entrada.

³⁶ Vid. LOWE, P. y PEEPERKORN, L., “Intellectual property: how special is its competition case?”, publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, p. 95. Se dice que en los mercados identificados con altos niveles de innovación, la competencia se enfoca en ser el pionero. Es decir, se trata de ganar el mercado (competencia para el mercado) o en su defecto la siguiente generación de tecnología (eficiencia dinámica).

³⁷ Vid. ZUCCHERINO Y MITELMAN, C.O., *op. cit.*, p. 98. Es importante el planteamiento expuesto por los autores, en cuanto determinan que el monopolista puro es aquél que posee la posibilidad de excluir cualquier otro producto o procedimiento de un determinado mercado y que ello no ocurre en el caso del titular de una patente, porque un único producto difícilmente equivale a un mercado. No obstante, consideramos que dicha afirmación no es totalmente cierta, puesto que es común definir mercados relevantes de producto circunscritos al objeto de una patente, en casos que no existan sustitutos. Incluso, la jurisprudencia de EUA ha considerado que una marca puede constituir un único mercado relevante en el caso *Kodak contra Image Technical Services* (504 U.S. 451 de 1992).

³⁸ Vid. PETRECOLLA, D., y STANLEY, L., *op. cit.*, pp. 39 y 46; SPECTOR, H., *op. cit.*, p. 135. Los autores mencionan que la sociedad debe tomar en consideración que no sólo existen pérdidas con el poder de mercado que concede la PI en ciertos casos, sino que también se obtienen ganancias de bienestar por la introducción de nuevos productos. Compartimos el criterio de los autores que la introducción de nuevas tecnologías aumenta el número de opciones para los consumidores. Por ello, no podrá afirmarse que la PI menoscaba la libertad, al contrario, permitirá su maximización, pues las empresas no sólo compiten fijando precios, sino también en la creación de innovación. Para esta teoría, bastará que el poder de mercado pueda ser desafiado por los competidores actuales y/o potenciales para justificar la protección de la PI.

decir, se confirma el hecho que no existe nexo de causalidad entre la presencia de un derecho de PI y los elementos estructurales del mercado ³⁹. En aquellos casos en que concurren la PI y la posición dominante, los motivos para dicha circunstancia son ajenos a la protección concedida por el legislador.

Un escenario en el que podría observarse que una patente constituye una barrera a la entrada es aquél en que una determinada creación intelectual es una idea única y ello deriva en la puesta en marcha de un mercado completamente nuevo (*breakthrough market* o mercado pionero). En este caso, debe tomarse en consideración que en el momento que se concede la patente el mercado aún no existe y por consiguiente, el inventor no puede privar a la colectividad de nada, es más, se entrega a la sociedad un bien que contribuye al cúmulo de conocimiento humano.

Así, al momento de concederse el derecho exclusivo, su titular no goza de posición dominante, pues como ya se dijo, el mercado aún no existe. Es hasta que el empresario coloca un producto para el consumo, ya sea directamente o por medio de un tercero autorizado que se perfecciona su nacimiento, siendo imposible fabricar un sustituto de un bien que corresponde a un mercado irreal. Lo expuesto ratifica que no es la patente la que inhibe la creación de un mercado competitivo para el producto novedoso, sino que la barrera a la entrada la constituye la falta de capacidad o imposibilidad de los demás competidores para crear los sustitutos por medio de ideas diferentes de las protegidas ⁴⁰.

De esta forma, es posible y además lícito que el titular de una patente inhiba que terceros fabriquen el bien protegido o utilicen el procedimiento, pero no puede

³⁹ Vid. RAVICHER, D.B., y DILLOFF, S.C., *op. cit.*, p. 112. Según los autores, el requisito de singularidad u originalidad para recibir protección de las normas de PI no tiene correlación con los elementos singulares que confieren posición dominante en el mercado.

⁴⁰ Vid. DREXL, J., “Abuse of dominance in licensing and refusal to license: a ‘more economic approach’ to competition by imitation and to competition by substitution”, publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, p. 648; RAVICHER, D.B., y DILLOFF, S.C., *op. cit.*, p. 118. Drexl, citando a Hans Ullrich, menciona que existe una distinción clara entre la competencia por imitación (que restringe la PI) y la competencia por sustitución (que promueve la PI). Ravicher y Dilloff agregan que nadie en el mundo sabe cómo fabricar, por ejemplo, una máquina del tiempo y por ello, es que dicho producto no poseería sustitutos si alguien la crease.

impedir que otros agentes económicos destinen recursos para crear sus propios sustitutos con ideas originales. Lo anterior, significa que cualquier circunstancia que impidió que el mercado se creara con anterioridad es realmente la barrera a la entrada, independiente de su naturaleza ⁴¹.

La conclusión principal de esta teoría es que ninguna figura de PI concede un monopolio y por tanto, no existe conflicto entre el DC y la PI. Agrega, que si se llegase a determinar que existe rivalidad entre ambas instituciones, ello implicaría un grave riesgo para los inventores y para la economía, pues se vería afectada la generación de innovación y la promoción de competencia.

Esta teoría arriba al mismo resultado que el alcance del derecho, porque al no admitir la existencia de una relación de conflicto, concede plena validez a las normas y derechos de PI, los que, por no ser restrictivos de la competencia no deberían atenuarse bajo ninguna circunstancia. De igual forma, recibe las mismas críticas que la doctrina del alcance, pues tampoco valora aquellos casos en los que la competencia puede contribuir a la maximización del bienestar general.

Si aplicamos esta teoría al caso del empresario salvadoreño que ha descubierto la tecnología para fabricar los “zapatos para volar” y que se niega a conceder licencia a un competidor para su fabricación, se arribaría a la conclusión siguiente: se trata de un mercado pionero en condiciones monopólicas, pero en el cual las barreras a la entrada y el poder de mercado vienen dadas por otras circunstancias diferentes del derecho de PI, y por tanto, cualquier agente económico es libre de invertir para encontrar un sustituto por medio de la competencia dinámica ⁴².

⁴¹ Vid. KITCH, E.W., *op. cit.*, p. 1734; RAVICHER, D.B., y DILLOFF, S.C., *op. cit.*, p. 119. Ravicher y Dilloff argumentan que no es concebible que la patente, “*por arte de magia*” se convierta en una barrera a la entrada al momento de crearse el nuevo mercado, sino que las barreras son otras, por ejemplo, de tipo financiero. Kitch agrega que casi todas las patentes, las marcas y derechos de autor no son monopolios y citando a Lemley, expone que algunos derechos de PI pudieran conceder poder a un agente económico en un mercado relevante. Sin embargo, la mayoría no lo hace, sólo previenen que otros puedan competir vendiendo copias del producto protegido, pero nada inhibe a que se comercialicen otros bienes que compitan con el original.

⁴² En este caso el mercado no existía antes de la colocación del producto, lo que significa que por muchos años existieron factores que volvieron difícil su nacimiento. En el ejemplo hipotético expuesto, los elementos que volvieron dificultoso el desarrollo de los zapatos para volar habrían sido limitaciones de tipo intelectual y financiero.

Bajo este análisis se determinaría que no existe conflicto entre ambas, por lo que el monopolista podría, por veinte años, negarse a conceder licencia de su PI a cualquier tercero, siempre que se respete el alcance del derecho.

2.6. Los monopolios no son perjudiciales

La cuestión que los monopolios no son dañinos para los mercados fue expuesta por SCHUMPETER en 1942. Dicho economista argumentó que los motores principales de la generación de tecnología en las industrias lo constituyen los agentes económicos con posición dominante, pues éstos son los actores que reúnen las condiciones para invertir en investigación y desarrollo, porque por su misma dimensión, poseen la capacidad de recuperar los costos que significa el gasto en la creación de innovación ⁴³.

Bajo esta perspectiva, si un agente económico es el único oferente en el mercado relevante en virtud de un derecho de PI, dicha situación no causa el mismo perjuicio social que un monopolio clásico, sino que al contrario, su presencia es beneficiosa para la colectividad, porque genera mayor grado de competencia en los mercados de innovación ⁴⁴.

⁴³ Vid. SCHUMPETER, J., *Capitalism, socialism and democracy*, Harper and Row, Nueva York, 1962, pp. 100-106; BALTO, D.A., y WOLMAN, A.M., *op. cit.*, pp. 29 y 30; PITOFSKY, R., “Antitrust and intellectual property: unresolved issues at the heart of the new economy” en *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 16, California, 2001, p. 140; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 609; FORRESTER, I.S., “Regulating intellectual property ...”, *cit.*, p. 71; LOWE, P., y PEEPERKORN, L., *op. cit.*, p. 96; REY, P., “Intellectual property and merger control”, publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 565 y 566. Los autores mencionan que la teoría de Schumpeter no ha sido probada y que el monopolista no tendrá ninguna razón para mejorar su producto si la inversión no hará otra cosa que menoscabar sus ganancias. Lo anterior, es especialmente relevante tomando en consideración que los monopolistas pueden manipular a su antojo la oferta con ánimo de controlar la demanda de la forma que les resulte más lucrativo y sin que les interese la calidad de su producto. No obstante, la teoría de Schumpeter también argumentó que los monopolios estaban constantemente bajo amenaza de competencia por medio del surgimiento de nuevas tecnologías y que por tanto, la competencia era de aquéllas destinadas a tomarse el mercado.

⁴⁴ Vid. KITCH, E.W., *op. cit.*, p. 1732; FLINT, P., *Tratado de defensa de la libre competencia*, 1ª Ed., Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, pp. 186 y ss.; BULLARD GONZÁLEZ, A., *Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales*, Palestra Editores, 2ª Ed., Lima, 2006, pp. 962 y ss.; SULLIVAN, L.A., y GRIMES W. S., *The law of antitrust: an integrated handbook*, Hornbook Series, Thomson West, 2ª Ed., Minnesota, 2006, pp. 83 y ss. Tal como fuera mencionado *supra*, a partir del fallo de EUA contra *Grinnell Corp.* (384 U.S. 563 de 1966) se concluyó que los monopolios tradicionales no deben ser concebidos como malignos, pues podrían existir casos en que un monopolio se haya adquirido por mérito (producto superior, historial exitoso y perspicacia empresarial) y que ello represente un escenario de eficiencia económica. Sin embargo, siempre ha existido recelo en cuanto a los monopolios en funcionamiento, sin entrar a considerar si acaso ofrecen algunas ventajas, porque la mayoría de las veces se han asociado con ineficiencias y abusos.

En este punto, es necesario retomar lo importante que es para el titular de un derecho de PI contar con la facultad de inhibir que otros agentes económicos se aprovechen de sus ideas y le impidan recuperar los costos fijos que ha erogado en la creación del producto o tecnología novedoso ⁴⁵.

Es aquí, según esta teoría, donde se equivoca el análisis de la relación de conflicto. Lo anterior, porque algunas veces se asume erróneamente que el CM de un producto debe ser aproximado al precio competitivo. Si esto es así, cualquier agente económico que sitúa el precio de sus bienes arriba del CM debería considerarse un monopolista. Es por esta falsa apreciación que se ha considerado que los titulares de derechos de PI son detentadores de posiciones dominantes o poder de mercado.

Lo que debe considerarse por las agencias de competencia es que la posibilidad de colocar el precio a un nivel más alto que CM es un medio para recuperar los costos fijos, lo que podría constituir una justificación empresarial válida. En virtud de este argumento, se vuelve importante debatir si los derechos concedidos por la PI son eficientes a partir de un análisis económico, partiendo de la base que los monopolios pueden tener alguna justificación.

En virtud de lo anterior, lo medular de este punto es no caer en el error de comparar el mercado actual (en el que se ejerce el derecho), con uno de competencia, porque el último no puede configurarse ante la dificultad del agente económico innovador para recuperar sus costos fijos. Lo que debe compararse es

⁴⁵ Vid. PITOFSKY, R., *op. cit.*, p. 538; RAVICHER, D.B., y DILLOFF, S.C., *op. cit.*, p. 119; FORRESTER, I.S., "Regulating intellectual property ...", *cit.*, p. 71. Según los autores, los productos y servicios basados en la PI se caracterizan, la mayoría de las veces, por inversiones altas de inicio (costos fijos) y bajos costos para producir cada bien de forma individual (costos variables), lo que posee el efecto que a medida se aumentan las ventas de producto, el precio tiende a bajar. En un mercado en que la PI sea importante, como en el de *software*, un agente económico puede enfrentar altos costos fijos para el primer programa creado, pero una vez éste se ha finalizado, las copias se adquieren a menor monto (menor CM). Si se desean recuperar los costos fijos, se pueden realizar dos maniobras, la primera, cobrar el monto equivalente a éstos por el primer programa y luego vender el resto a un precio cercano a CM o una segunda opción, ofrecer los bienes a un precio superior al CM para tratar de recuperar la inversión a prorrata. La primera alternativa no es recomendable, porque nadie compraría el primer programa, los usuarios preferirían esperar que sea otro quien lo compre y así gozar de un precio más atractivo, lo que imposibilitaría que el producto se coloque en el mercado. La segunda opción es económicamente más eficiente, el precio sería menor y ello permitiría recuperar la inversión en el largo plazo. Lo expuesto, evidencia la importancia de la PI para la recuperación de los costos fijos.

el mercado actual con la ausencia del mismo (antes de la invención). Así, las autoridades de competencia deben cuestionarse sobre qué es lo más eficiente y beneficioso para la sociedad, que un monopolista participe en un mercado o que no exista tal mercado. La respuesta es obvia ⁴⁶.

Si aplicamos la teoría de que los monopolios no son perjudiciales al ejemplo del empresario salvadoreño que ha descubierto la tecnología para la fabricación de los “zapatos para volar” y que se niega a conceder licencia sobre su fabricación, concluiríamos que es lícito que pretenda mantener su *status* de monopolista, pues éste es el escenario que le permitiría recuperar sus costos fijos y que propiciaría más innovación, pues si fuera obligado a conceder acceso a su PI, se reducirían los incentivos para innovar.

En este caso, es factible argumentar que el monopolio causa un beneficio a la colectividad pues permite el desarrollo de un producto y sus mejoras, que no existiría, en ausencia de protección, por ser económicamente inviable.

2.7. La doctrina de las facilidades esenciales

La doctrina de las facilidades esenciales nace a partir del estudio de casos de la jurisprudencia de EUA. Este método se encuentra destinado a reconocer la obligación que posee un agente económico para proporcionar acceso a un bien controlado por él a un tercero que lo demanda, siempre que ello sea absolutamente necesario para competir en el mercado relevante ⁴⁷.

⁴⁶ Vid. RAVICHER, D.B., y DILLOFF, S.C., *op. cit.*, p. 124. Para explicar este punto, los autores parten de la base que la PI es una herramienta para promocionar la innovación, especialmente en aquellos mercados que se caracterizan por altos costos fijos y por un reducido CM. La base para ello es que la PI es el único medio que permite a los inventores prevenir que los *free riders* se subsidien de sus costos fijos. Lo más importante es que sin la protección que concede la PI, estos mercados probablemente no existirían o serían demasiado ineficientes, porque sería difícil colocar el primer producto.

⁴⁷ Vid. BROKELMANN, H., “La negativa de suministro y figuras afines”, publicado en AA.VV., *El abuso de la posición de dominio*, Fundación Rafael del Pino, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2006, pp. 341 y 342; GITTER, D., *op. cit.*, pp. 229-231; HOVENKAMP, H., JANIS, M.D., y LEMLEY, M.A., “Unilateral refusals to license” en *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 2, No. 1, Oxford, 2006, pp. 9-10; JOHNSTON, M.E., “Intellectual property as an essential facility” en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 2792, Ed., de junio, Nueva York, 2007, p. 357; FINE, F., “NDC/IMS: a logical application of essential facilities doctrine” en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. G0-0119, Ed., de junio y julio, Nueva York, 2002, pp. 737-739. Según estos autores, la facilidad

Esta teoría dispone que un agente económico no podrá negar a sus competidores determinados recursos o facilidades de su propiedad o que controle, cuando sean indispensables para competir, sino que se encuentra obligado a proporcionar el acceso a un precio y demás condiciones razonables y no discriminatorias ⁴⁸.

Esta doctrina enfrenta fuertes críticas porque implica la imposición de la obligación de contratar con un tercero con quien no se desea encontrarse vinculado, configurando una posible afectación del derecho de libre contratación ⁴⁹.

Además, porque su aplicación deviene en una reducción de los incentivos para invertir en la creación de las facilidades. Por tanto, existe consenso en cuanto a que esta teoría debe utilizarse con cautela, especialmente en aquellos escenarios en que se encuentre involucrado un derecho de PI, porque podrían afectarse

esencial es un bien único en su clase y que no posee sustitutos, también se le denomina “*facilidad cuello de botella*”, puesto que es determinante para que varios agentes económicos puedan competir en un mercado y porque el acceso a la misma depende de la aquiescencia de un solo agente económico quien la controla.

⁴⁸ Vid. BAGLEY, C.E., y CLARKSON, G., “Adverse possession for intellectual property: adapting an ancient concept to resolve conflicts between antitrust and intellectual property laws in the information age” en *Harvard Journal of Law and Technology*, Vol. 16, No. 2, Cambridge, 2003, p. 335; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 60; AREEDA, P., *op. cit.*, pp. 842-845; ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, *The essential facilities concept*, OCDE, Paris, 1996, p. 7; PITOFISKY, R., PATTERSON, D., y HOOKS, J., “The essential facilities doctrine under U.S. antitrust law” en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 70, No. 2, Chicago, 2002, pp. 445 y 446; JOHNSTON, M.E., *op. cit.*, p. 358; LIPSKY, A.B. Jr., y SIDAK, J.G., “Essential facilities” en *Stanford Law Review*, Vol. 51, No. 5, California, 1999, pp. 1195-1203; TAYLOR, R.P., “Intellectual property as essential facility” en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI order No. G0-01AD, Ed., de junio y julio, Nueva York, 2003, pp. 429-434; ROBINSON, G.O., “On refusing to deal with rivals” en *Cornell Law Review*, Vol. 87, No. 5, Nueva York, 2002, pp. 1204-1208; DAVIS, A.R., “Patented embryonic stem cells: the quintessential essential facility?” en *Georgetown Law Journal*, Vol. 94, No. 1, Washington D.C., 2005, pp. 222-224; BORGES BARBOSA, D., *op. cit.*, pp. 64 y 65. Si la facilidad es realmente esencial, la negativa de acceso significa que el titular se encontrará inmune a la competencia. De acuerdo con los autores, esta doctrina nace en EUA en el caso contra *Terminal Railroad Association* (224 U.S. 383 de 1912). La asociación de trenes controlaba la entrada y salida de la terminal de San Luis, que era un importante enlace en la red de ferrocarriles. Las instalaciones de la terminal fueron adquiridas por una combinación formada por algunos de los trenes que transitaban por la ciudad y con ello, la asociación obtuvo control sobre la red y la capacidad de excluir a terceros que necesitaban transitar por ella. La Corte Suprema reconoció que la combinación había adquirido un monopolio y concluyó que el remedio más efectivo era admitir a todos los competidores en el consorcio. Como origen de esta doctrina, también se cita el caso de EUA contra *Associated Press* (326 U.S. 1 de 1945). En este litigio, unos 1,200 periódicos del mundo crearon dicha asociación para compartir las noticias generadas en todo el planeta, lo que significaba importantes economías de escala. La asociación permitía el ingreso de nuevos miembros, siempre que no fueran competidores de otro socio inscrito. La Corte Suprema falló que dicha práctica era anticompetitiva, pero fue cuidadosa al ordenar la suspensión de la discriminación, admitiendo que no era necesario que se admitieran a todos los agentes económicos que solicitaban la entrada, sino que ello se hiciera bajo términos razonables. También, se cita el caso de EUA contra *Otter Tail Power Co.* (410 U.S. 366 de 1973) en el que una empresa generadora y distribuidora de energía eléctrica (monopolista en la generación) cometió una práctica anticompetitiva al negarse a vender su producto a una municipalidad que deseaba competir en el mercado de distribución.

⁴⁹ Vid. CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 60. La autora expone que en la mayoría de jurisdicciones la premisa básica en este tema es que un monopolista no posee la obligación de contratar y ayudar a sus competidores. Compartimos dicha idea y por ello es que consideramos que sólo puede obligarse a un agente económico a vincularse con otro en situaciones excepcionales y bajo estrictos requisitos, dado que dicho remedio involucra un menoscabo de derechos protegidos constitucionalmente.

seriamente los incentivos para innovar ⁵⁰. Lo anterior, es importante porque el elemento que constituye la facilidad esencial generalmente ha sido reconocido como propiedad tangible, por ejemplo, una infraestructura ⁵¹. Sin embargo, a medida que la PI va adquiriendo mayor relevancia en las actividades económicas, la posibilidad que un derecho de este tipo sea considerado una facilidad esencial se ha vuelto probable ⁵².

Esta doctrina también se ha aplicado con mayor frecuencia en escenarios en los que un agente económico participa en dos mercados relacionados de forma vertical, por ejemplo, en diferentes etapas de la cadena de valor, y otro empresario solicita acceso a la facilidad ubicada “aguas arriba”, para participar en el mercado “aguas abajo”. Por ello, se argumenta que el propósito de la doctrina de las facilidades esenciales es que un competidor potencial que desee participar en determinado mercado no sea forzado a ingresar de forma simultánea en un segundo mercado, pues invertir en la creación de la facilidad esencial implicaría un costo irrealizable, que inhibiría por completo la entrada a ambos ⁵³.

⁵⁰ Vid. LIPSKY, A.B. Jr., y SIDAK, J.G., *op. cit.*, p. 1194; PITOFISKY, R., PATTERSON, D., y HOOKS, J., *op. cit.*, pp. 443 y 444; JOHNSTON, M.E., *op. cit.*, p. 358; TURNEY, J., “Defining the limits of the EU essential facilities doctrine on intellectual property rights: the primacy of securing optimal innovation” en *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property*, Vol. 3, No. 2, Chicago, 2005, pp. 24-27. Según los autores, es a partir de esta doctrina que se confirma que la regla que un agente económico puede negarse a contratar con sus competidores posee excepciones y ello ha probado ser favorable para la transparencia en el funcionamiento de ciertos mercados. Además, aceptan que esta teoría es más útil y genera eficiencias en escenarios en los que la facilidad posee capacidad ociosa y cuando los solicitantes piden acceso y éste se les concede en términos razonables y no discriminatorios. Consideramos que esta doctrina es particularmente importante en el conflicto entre la competencia y la PI porque, muchas veces, la facilidad esencial podría ser un derecho de esta naturaleza y de ahí es que deviene la posición dominante. Sin embargo, una decisión que obligue a compartir la PI con un competidor debe también definir los términos de acceso, precio y otras condiciones, interviniendo aún más en la esfera de libertad de los particulares, lo que lo convierte en una cuestión todavía más controversial.

⁵¹ Dentro de las infraestructuras puede mencionarse una estación de trenes, líneas de transmisión de energía eléctrica, un estadio, un teatro, entre otros.

⁵² Vid. JOHNSTON, M.E., *op. cit.*, p. 364; ROBINSON, G.O., *op. cit.*, p. 1209; KOBAC, J.B. Jr., “Antitrust treatment of refusals to license intellectual property” en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. G0-0119, Ed., de junio y julio, Nueva York, 2002, p. 588; BUCKLEY, M., *op. cit.*, p. 818. Según los autores, a pesar que la propiedad intangible difiere de la material en múltiples aspectos, su naturaleza no inhibe la existencia de otro bien que cumpla la misma función. Por ejemplo, podría existir espacio físico sólo para un estadio deportivo en determinada localidad, mientras que la presencia de una patente no inhibe que surja otra idea que represente competencia y además, posee una limitante temporal que no afecta a las infraestructuras, pues aunque se trate de un derecho de autor o secreto industrial, que gozan de un plazo de protección más extenso, éstos pueden perder fácilmente su valor comercial. A pesar de lo anterior, consideramos que no existe ningún impedimento para que un derecho de PI sea reconocido como una facilidad esencial.

⁵³ Vid. MARQUARDT, P.D., y LEDDY, M., “The essential facilities doctrine and intellectual property rights: a response to Pitofsky, Patterson and Hooks” en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 70, No. 3, Washington D.C., 2003, p. 851. En virtud de lo expuesto por los autores, consideramos que el espíritu de la doctrina de las facilidades esenciales es que ésta sea aplicada en una relación vertical para generar competencia en un mercado “aguas abajo” respecto de aquél en el que se encuentra ubicado el recurso esencial.

En algunos casos, se ha planteado la posibilidad que esta teoría aplique en supuestos en los que existe un sólo mercado involucrado o cuando el agente económico solicitante no compite con el dueño de la facilidad en el mercado “aguas abajo”. No obstante, dicho criterio de interpretación no ha recibido la aceptación necesaria y se ha aplicado muy pocas veces ⁵⁴.

En EUA, la jurisprudencia emanada del análisis de casos ha definido que existen cuatro elementos necesarios y acumulativos que deben cumplirse para determinar la naturaleza anticompetitiva otorgada a la negativa de acceso a una facilidad esencial, siendo éstos: a) control del recurso esencial por el monopolista; b) incapacidad práctica o razonable para duplicarlo; c) haber negado el acceso a la facilidad; y d) factibilidad de proporcionar el recurso. Sólo en estos casos excepcionales es que se ha admitido que es conveniente ordenar el uso compartido de un recurso esencial ⁵⁵.

⁵⁴ Vid. PITOFISKY, R., PATTERSON, D., y HOOKS, J., *op. cit.*, pp. 452 y 458-461; MEYERS, C.J., *op. cit.*, p. 153; GENEVAZ, S., “Against immunity for unilateral refusals to deal in intellectual property: why antitrust law should not distinguish between IP and other property rights” en *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 19, No. 2, California, 2004, p. 761; BORGES BARBOSA, D., *op. cit.*, p. 66. En EUA, por ejemplo, la jurisprudencia ha afirmado que una facilidad es realmente esencial si su control concede el poder de eliminar la competencia en un mercado “aguas abajo” (*Alaska Airlines Inc.*, contra *United Airlines Inc.* - 948 F. 2d 536, 9th Cir. 1991). También existe un fallo que determina que para que la doctrina proceda, el demandante y demandando deben competir en el mercado “aguas abajo” de manera que el monopolista pueda extender su poder hacia el segundo mercado al impedir el acceso a la facilidad (*Intergraph Corp.*, contra *Intel Corp.* - 195 F. 3d 1346, Fed. 1999). En virtud de lo expuesto, se observa que esta doctrina fue concebida para prevenir que un agente económico con posición dominante utilice un bien que se encuentra bajo su control para excluir competencia o extienda su poder hacia otra etapa de la cadena de valor o un mercado conexo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de EUA determinó en el caso *Aspen Skiing Co.*, contra *Aspen Highlands Skiing Corp.* (738 F. 2d 1509, 10th Cir. 1984) que la integración vertical no era indispensable para la procedencia de la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales. Este caso revistió cierta particularidad, en el sentido que el acceso a la facilidad había sido concedido por muchos años y por una decisión unilateral éste fue retirado. Se estima, que este caso no es suficiente para afirmar que la doctrina es aplicable a casos en los que existe un solo mercado involucrado, sino que más bien se trata de una situación excepcional. Por tanto, consideramos que esta doctrina debe aplicarse con mucho recelo a una situación en la que exista un solo mercado involucrado porque debe evitarse la imposición de restricciones en el uso de bienes responsables de ventajas competitivas y eficiencias que desincentive su creación. En los casos en que el agente económico que solicita el acceso a la facilidad esencial no compita con el titular de la misma “aguas abajo”, deberá investigarse cuál es la justificación o el motivo de la negativa y si otros agentes económicos tienen acceso al recurso, pudiendo existir, por ejemplo, un trato discriminatorio por medio de un acuerdo entre no competidores que tenga por objeto limitar el uso de la facilidad esencial a ciertas personas. En este caso, determinándose la existencia de una facilidad esencial y eliminándose el acuerdo, el acceso al recurso debería concederse bajo condiciones no discriminatorias a los agentes económicos que deseen ingresar al mercado conexo, siempre que exista capacidad para ello y no se genere una situación ineficiente. Por todo lo anterior, consideramos que la doctrina de las facilidades esenciales no debe aplicar en escenarios en los que se observe un solo mercado.

⁵⁵ Vid. KOBAK, J.B. Jr., “Intellectual property, refusals to deal and the U.S. antitrust laws” en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 6250, Ed., de junio, Nueva York, 2005, pp. 393-396; KOBAK, J.B. Jr., “Antitrust treatment of refusals to license ...”, *cit.*, pp. 584-588; CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, *cit.*, p. 782; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 61; BAGLEY, C.E., y CLARKSON, G., *op. cit.*, p. 334; Organisation for Economic Co-operation and Development, *op. cit.*, p. 8; PITOFISKY, R., PATTERSON, D., y HOOKS, J., *op. cit.*, pp. 448 y 449; MARQUARDT, P.D., y LEDDY, M., *op. cit.*, pp. 850 y 851;

Sin embargo, esta doctrina ha sido severamente cuestionada en dicho país, especialmente a partir del fallo en el caso *Trinko*. En esta decisión, la Corte Suprema mencionó que nunca había reconocido dicha teoría y aunque no la desechó, le otorgó una aplicación marginal, lo que se ha considerado es un punto negativo para su aplicación práctica ⁵⁶.

En la UE, se ha utilizado esta doctrina con mucho éxito y los criterios que se han creado para justificar su procedencia son los siguientes: a) que la negativa de acceso a la facilidad esencial elimine toda la competencia en un mercado relacionado (porque es indispensable para participar en él); b) que dicha negativa no pueda ser objetivamente justificada; y c) que la facilidad no posea sustitutos reales o potenciales ⁵⁷.

JOHNSTON, M.E., *op. cit.*, pp. 359 y 360; TAYLOR, R.P., *op. cit.*, p. 445; DAVIS, A.R., *op. cit.*, p. 225; MILLER, S.R., y SEFTON, R.L., “The essential facilities doctrine applied to intellectual property” en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. G0-0119, Ed., de junio y julio, Nueva York, 2002, pp. 633 y 634; MEYERS, C.J., *op. cit.*, p. 153; BORGES BARBOSA, D., *op. cit.*, p. 65. Los criterios se desprenden del fallo de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en el caso *MCI Communications Corp.*, contra *American Tel. & Tel. Co.* (708 F. 2d 1081, 7th Cir. 1983). Es importante comentar que la jurisprudencia no menciona que debe existir una relación de competencia entre el agente económico que controla la facilidad y el otro que demanda el acceso, al menos en el mercado “aguas abajo”. En el supuesto que no se configure dicha vinculación, no puede alegarse por el peticionario que existe una restricción de competencia en el mercado conexo, porque el titular del recurso no poseería un interés directo para negarse a conceder la licencia. Sin embargo, tal como fuera mencionado anteriormente, consideramos que si la condición anterior no se satisface, no significa que la negativa se encuentre vedada al análisis de competencia, porque podría concederse el acceso a la facilidad esencial únicamente a ciertos agentes económicos bajo condiciones discriminatorias, lo que configuraría, según el caso, un acuerdo entre no competidores o un abuso de posición dominante. En lo que respecta a los requisitos indicados, de acuerdo con lo expuesto por los autores, la facilidad que controla el agente dominante debe ser realmente fundamental para la competencia en el mercado, por ejemplo, un insumo sin el cual nadie pudiera competir con el monopolista. En segundo lugar, el bien en cuestión no puede encontrarse disponible de otras fuentes o existir posibilidad que sea duplicado, es decir, debe configurarse una carencia absoluta de sustitutos. Tercero, respecto de la negativa de acceso, ésta no tiene que ser total, sino que es suficiente que se ofrezca bajo términos irrazonables o desiguales. Finalmente, en relación con la factibilidad, consideramos que éste es el más sutil de los elementos, pues decidir qué es realizable es una condición muy discrecional que dependerá en gran medida de la justificación de tipo empresarial que alegue el agente económico para justificar la negativa.

⁵⁶ Hacemos referencia al fallo *Verizon Communications Inc.*, contra *Law Offices of Curtis V. Trinko LLP* (540 U.S. 398 de 2004). En este caso, que será comentado en detalle más adelante, la Corte Suprema determinó, *inter alia*, que nunca había reconocido la doctrina de las facilidades esenciales y que en caso de existir, la misma no puede aplicar cuando se ha concedido acceso incompleto o de menor calidad a los competidores o cuando existe otro mecanismo legal para ordenar la obligación de compartir.

⁵⁷ Vid. BROKELMANN, H., *op. cit.*, pp. 342-347; BUCKLEY, M., *op. cit.*, p. 818; FINE, F., “NDC/IMS: a logical ...”, *op. cit.*, pp. 740 y ss.; GITTER, D., *op. cit.*, pp. 257-260; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 63; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 612. Los criterios enunciados por los autores se extraen del análisis de los siguientes casos: I) ComE contra *Commercial Solvents Corp.*, e *Instituto Chemioterapico Italiano SPA* (6/73 y 7/73 E.C.R. 223 de 1974). En este litigio, un farmacéutico italiano adquiría la materia prima indispensable para su negocio del único proveedor disponible (*Commercial Solvents*). Cuando este último opta por ingresar al mercado de medicamentos “aguas abajo” y comienza a competir con su cliente decide dejar de proveerle la materia prima. El TJCE estableció que una negativa a contratar diseñada para extender la posición dominante hacia otro mercado “aguas abajo” es contraria al art. 82 TCE (hoy art. 102 TFUE) y constituye un abuso, pero sólo cuando la negación elimina toda la competencia en el segundo mercado, es decir cuando existe apalancamiento o *leveraging*. II) *Oscar Bronner GmbH & Co. KG* contra *Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG* y otros (C-7/97 E.C.R. I-7791 de 1998). En este litigio, el titular de un periódico austriaco (*Oscar Bronner*) que poseía el 6%

A pesar de haberse utilizado esta doctrina en algunos casos en EUA y en la UE, existen opiniones que consideran que aplicar este método a la PI no es recomendable⁵⁸, pues los competidores se encontrarían excluidos *ipso jure* por la existencia de un derecho exclusivo y por tanto, su empleo indiscriminado afectaría seriamente la presencia de incentivos para innovar⁵⁹.

Lo anterior, es especialmente importante porque en virtud de la teoría del alcance del derecho, el titular de una patente, por ejemplo, puede explotarla en distintos mercados relacionados verticalmente (producción y distribución) y porque el acceso forzoso en cualquiera de ellos pudiera afectar la recuperación de la inversión prevista al momento de acometer la inversión necesaria para la creación

del mercado solicitó a *Mediaprint*, un competidor titular de dos periódicos y que contaba aproximadamente con el 45% del mercado, que le permitiera utilizar su red de distribución para periódicos, pues debido a su magnitud, ello le favorecería para colocar de una forma más eficiente el producto. Lógicamente, *Mediaprint* se negó a conceder el acceso y en virtud de ello, *Oscar Bronner* argumentó que la red de distribución era una facilidad esencial. El TJCE valoró que aunque en anteriores ocasiones se había determinado que un agente económico con posición dominante estaría abusando de ella al negarse a conceder las materias primas que son indispensables para competir en un mercado “aguas abajo”, ello aplicaba solamente si se eliminaría toda la competencia en el mismo. El TJCE requirió que *Oscar Bronner* demostrara que no existían alternativas para la red de distribución, no siendo suficiente que se comprobara que los sustitutos eran menos convenientes o insuficientes. Finalmente, se falló que la habilidad de *Oscar Bronner* para circular su periódico en ausencia de la red de *Mediaprint* demostró que existían alternativas y por tanto, que éste no era un caso de facilidad esencial. No obstante se ha criticado este caso porque no posee dos mercados involucrados, dado que *Mediaprint* había creado su red de distribución para sí y no prestaba el servicio a ningún agente económico. Lastimosamente, el fallo no mencionó la necesidad de contar con dos mercados, lo que tuvo que ser aclarado años después en el caso *IMS Health*. El TJCE utilizó el precedente de *Commercial Solvents* en un caso posterior: *Centre Belge D’études du Marché Télémarketing (CBEM) S.A. contra Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion S.A. and Information Publicité Benelux S.A.* (311/84 E.C.R. de 1985). Tal como será analizado más adelante, la ComE ha señalado los siguientes supuestos en su Ensayo de Discusión para la Aplicación del Artículo 82 del Tratado a las Conductas Abusivas de Exclusión de 2005 (*Competition Discussion Paper on the Application of Article 82 of The Treaty to Exclusionary Abuses* o ED82) en los que la negativa a contratar pudiera ser considerada un abuso de posición dominante: i) terminar una relación previa; ii) negarse a suministrar un insumo esencial; y iii) negarse a proporcionar información o insumos necesarios para alcanzar interoperabilidad. En todos los casos, deberá demostrarse que el insumo es realmente esencial para competir, no siendo suficiente que la negativa constituya una mera desventaja incapaz de excluir por completo a los rivales y además, deberá comprobarse que ha existido una pérdida de bienestar de los consumidores.

⁵⁸ Vid. CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, cit., p. 784; MARQUARDT, P.D., y LEDDY, M., *op. cit.*, p. 857; GENEVAZ, S., *op. cit.*, p. 761; LIPSKY, A.B. Jr., y SIDAK, J.G., *op. cit.*, p. 1221; DAVIS, A.R., *op. cit.*, p. 225. Los autores consideran que es peligroso que los titulares de derechos de PI se encuentren vulnerables a responsabilidad por prácticas anticompetitivas, justo cuando sus ideas protegidas se convierten en valiosas para el mercado, simplemente porque son esenciales para los competidores. Lo anterior, a su juicio, constituiría un desincentivo para la inversión en tecnología y es por ello que la doctrina de las facilidades esenciales ha sido aplicada con mayor éxito en casos en los que el objeto ha sido otra forma de propiedad y no la PI. El análisis de los objetivos de la institución demuestra el porqué la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales sería antitética al sistema de protección de las ideas, pues la misma es inconsistente con la exclusividad necesaria para mantener los incentivos para innovar. No obstante, existen otras posiciones que argumentan que dicha teoría es igualmente aplicable a la PI por constituir una especie de derecho de propiedad. Por ejemplo, en la UE existen precedentes de la aplicación de los principios inspiradores de esta doctrina en los casos *IMS Health* y *Magill*, los que serán analizados con mayor detenimiento más adelante.

⁵⁹ Vid. GHIDINI, G., y AREZZO, E., *op. cit.*, p. 112. Esto es importante, dado que si en cada caso se determinan cumplidos los elementos definidos por la jurisprudencia, se llegaría a considerar esencial el objetivo central de la PI (su núcleo), aboliéndose por completo el régimen de protección que ha sido creado para ella por el legislador con la finalidad de promocionar la creación de tecnología, lo que se logra por medio de un sistema de recompensas para los inventores y creadores de bienes y servicios que satisfacen la demanda de los consumidores.

de la invención. No obstante, la posición contraria y que defiende la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales señala que las regalías a cobrarse por la licencia obligatoria deberían funcionar como incentivo suficiente para que los agentes económicos compitan por ganar el mercado y que posteriormente, éste se abra a la competencia por medio del acceso al recurso esencial ⁶⁰.

Por lo expuesto, en un caso de negativa de acceso a una facilidad esencial será siempre importante analizar el número de mercados involucrados, la intención del monopolista y el monto de regalías a cobrarse, tomando en consideración que una justificación empresarial y/o legal puede alegarse en favor de la legitimidad de la conducta. En estos supuestos, la eventual defensa de los titulares de los derechos de PI para negarse a conceder una licencia es bastante obvia, siendo lógico que deseen conservar el uso de la idea estrictamente para sí, dado que este es el único escenario que les permitiría recuperar a plenitud los gastos efectuados y obtener una utilidad por la creación del invento.

Así, puede concluirse que la defensa de los empresarios cuyas obras están amparadas por la PI es bastante simple, reclamar la exclusividad concedida por el legislador por su contribución al desarrollo tecnológico o artístico de la sociedad. En consecuencia, para esta teoría lo recomendable es que se presuma lícito que un pionero en un mercado explote su ventaja competitiva que ha sido legítima y meritoriamente adquirida, sin perjuicio que pueda determinarse que la justificación es simulada o engañosa. En virtud de ello, en la mayoría de casos, la protección concedida por la PI constituirá una justificación empresarial para negarse a contratar con terceros ⁶¹.

⁶⁰ Vid. DREXL, J., "Panel discussion IV: abuse of dominance in licensing and refusal to license", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, p. 447. De acuerdo con este autor, el inventor recibe suficiente contraprestación económica al recibir periódicamente las regalías y ello es suficiente para generar innovación. Sin embargo, no debe perderse de vista que el titular obtendría mayor remuneración si explotara directamente la idea.

⁶¹ Vid. AREEDA, P., *op. cit.*, pp. 849 y 850. En virtud de lo expuesto por este autor, podemos afirmar que se presume que el monopolista titular de un derecho de PI en un mercado pionero que no desea contrincantes y los elimina por medio del reconocimiento de la protección legal realiza una conducta lícita, pues es de justicia que el empresario desee el mercado para él y no esté dispuesto compartir los frutos de su trabajo. Es obvio que la intención del monopolista titular de una patente cuando impide su uso por competidores es la de mantener su posición privilegiada en el mercado relevante, porque ello le permite acaparar las utilidades provenientes de su actividad económica y le facilita la recuperación de la inversión.

Si aplicamos esta teoría al caso del empresario salvadoreño que ha descubierto la tecnología para fabricar los “zapatos para volar” y que se niega a conceder licencia a un agente económico para competir con éste en el mercado relevante, encontramos que el acceso forzoso no debería de proceder.

Al realizar el análisis de los requisitos que señala la jurisprudencia de EUA, se determinaría que el monopolista controla el presunto recurso esencial que no es posible duplicar, al menos en el corto plazo, que la licencia ha sido denegada y que no existe otro impedimento para concederla, más que el ánimo de conservar el uso exclusivo del bien para sí, cumpliendo, en principio, con todos los supuestos definidos jurisprudencialmente ⁶². Respecto de los criterios de la UE, se observa que el titular del derecho de PI impide el ingreso de competidores al mercado porque el bien protegido no puede duplicarse. Sin embargo, la conducta podría estar legalmente justificada, dado que se ha solicitado el acceso para duplicar el producto y ello afecta el núcleo esencial de la PI.

Lo expuesto, sin entrar a considerar si el acceso se demanda en un mercado “aguas arriba” o “aguas abajo”, abre la posibilidad para que el monopolista pueda alegar como defensa ante una imputación de práctica anticompetitiva que la recuperación de la inversión es necesaria como fundamento para innovar y además, que no existen impedimentos para que el competidor invierta sus propios recursos para encontrar un sustituto.

realizada el invento. Este es el punto medular del conflicto entre la PI y la competencia, pues si el monopolista ha invertido muchos recursos para la obtención de la patente, la opción de inhibir que otros la utilicen y por tanto, compitan con él en el mercado relevante constituye el ejercicio legítimo de un derecho, debiendo valorar la autoridad de competencia qué es más importante, si romper la exclusividad en aras de lograr mayor competencia en el corto plazo o apostarle a la innovación para promover mayor competencia y bienestar en el futuro.

⁶² Vid. JOHNSTON, M.E., *op. cit.*, p. 368. Si se realiza un análisis de los supuestos establecidos por la jurisprudencia de EUA para determinar la procedencia de esta doctrina, posiblemente se concluiría que todos son aplicables. Así, el titular del derecho posee control sobre el recurso porque éste se encuentra dentro de su patrimonio y posee sobre éste un derecho de dominio. Luego, la facilidad es de difícil duplicación, porque la misma no se puede copiar en virtud de la protección establecida por las leyes de PI. De igual forma, es posible que se haya negado el acceso alegando el uso exclusivo y que lo único que inhibe la posibilidad de conceder el acceso sea el establecimiento de los términos contractuales bajo los cuales se concedería la licencia, específicamente lo relacionado con el precio o regalía. Sin embargo, tal como se analizará más adelante, los tribunales de EUA que han aplicado este examen, rara vez lo han verificado respecto a derechos de PI y en los casos en los que se ha utilizado, se ha encontrado con frecuencia que el bien no es esencial o que es susceptible de duplicarse, por lo que dicha teoría no ha procedido. Compartimos preliminarmente dicha posición, porque se estima que los requisitos establecidos no se cumplen a cabalidad bajo el régimen de PI, especialmente la posibilidad de duplicación (porque no existen barreras a la innovación) y la factibilidad empresarial para conceder el acceso (porque se desea recuperar una inversión).

2.8. El método tripartito de Carrier con base en la innovación

Ante la dificultad de encontrar una solución a la relación de conflicto entre el DC y la PI, este autor argumenta que la intersección entre ambas ramas jurídicas necesita de un denominador común, un medio por el cual se puedan valorar los elementos de cada institución bajo un parámetro con proporciones equivalentes de ambos extremos ⁶³.

Según CARRIER, a pesar que tanto la competencia como la PI persiguen el mismo objetivo de maximización del bienestar general, no se debe utilizar éste como denominador común, pues posee insumos muy difíciles o incluso imposibles de cuantificar y por tanto, sería casi imposible de aplicar en la práctica. Por consiguiente, el método ideal debe basarse en una variable que las agencias de competencia puedan utilizar para comparar los efectos de la necesidad de competencia y de PI en las industrias en particular, siendo el más ajustado para dicho propósito, la innovación ⁶⁴.

La innovación puede ser estudiada a partir de una división temporal *ex ante* y *ex post*. La primera perspectiva se enfoca en los intereses del inventor para descubrir un producto novedoso, por ello, se pregunta cuáles fueron las razones que lo motivaron para crearlo ⁶⁵.

⁶³ CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, cit., p. 800. De acuerdo con el autor, no se trata de un denominador común a un nivel tan alto que no sea práctico ni cuantificable y que encaje en el mismo error que muchos métodos económicos.

⁶⁴ Vid. GIFFORD, D.J., “The antitrust/intellectual property interface ...”, cit., p. 390; CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, cit., pp. 801-803. Por innovación, Carrier se refiere a la búsqueda, desarrollo, satisfacción, mejora de nuevos procesos, productos y organizaciones, que es diferente de la invención, porque incluye el descubrimiento inicial y el subsiguiente desarrollo y comercialización. Es importante retomar el hecho que uno de los objetivos principales de la PI es el fomento de la eficiencia económica a través de la innovación y éste, como fuera enunciado, también es considerado un fin de la competencia, que aunque no se manifiesta de forma directa constituye una consecuencia que es compatible con sus principios. Es decir, la innovación funciona como catalizador de la eficiencia económica, que se logra, entre otros, por medio de la promoción de tecnología (competencia dinámica). Carrier considera que la competencia y la PI funcionan como agentes promotores de innovación, pero debe reconocerse que dicha condición se manifiesta de manera distinta en cada industria en particular. Lo anterior, porque el grado de innovación en un mercado depende de factores tales como la presencia de incentivos con base en su funcionamiento, la necesidad de PI y la naturaleza de la tecnología existente en la industria.

⁶⁵ Vid. LEMLEY, M.A., “Ex ante versus ex post justifications for intellectual property” en *University of Chicago Law Review*, Vol. 71, No. 1, Chicago, 2004, p. 130. Según el autor, la posibilidad de excluir competencia y la espera de recibir beneficios por parte del mercado son ejemplos de incentivos *ex ante* para la innovación. El primero, hace énfasis en la competencia en el mercado y el segundo se basa en la necesidad de la PI, específicamente, en los costos de creación del producto y en la facilidad con la que el mismo puede ser imitado. Entre más factores existan de estos últimos en cada

La segunda, analiza la innovación después que ésta se ha materializado, es decir, toma en consideración la existencia de nuevos productos desarrollados con base en ideas anteriores o si la misma, en contraposición, es discreta y formada por inventos muy bien delimitados ⁶⁶.

Así, el examen parte de la existencia de una presunción refutable con base en la innovación, que asegure que la conducta objeto del conflicto será justificada económicamente y no facialmente anticompetitiva. La parte refutable determinará si es la competencia o la PI la institución responsable de la innovación que se desarrolla y se encuentra presente en la industria. Finalmente, el método indica que existe una contra refutación a la que puede acudir para atacar la refutación y que toma en consideración el nivel real de innovación en el mercado.

2.8.1. La presunción de legalidad

La presunción de legalidad determina que las acciones de un titular de un derecho de PI serán lícitas mientras posean una justificación empresarial que sea diferente de la intención de restringir competencia. Dicha condición se refiere a un impulso razonable de tipo empresarial o económico que explique el comportamiento del agente económico con base en condiciones reales de eficiencia y que no ofrezca dudas sobre su licitud ⁶⁷.

La manifestación de una justificación empresarial válida para la conducta analizada, diferente del ánimo de restringir competencia, confirmaría que el acto no es meramente predatorio y que al menos posee algunos efectos positivos para el mercado. Sin embargo, no debe olvidarse que se trata de una presunción y por

industria, mayor será la necesidad de protección por medio de PI y entre mayor sea la acumulación de innovación, más importante será el papel del DC.

⁶⁶ Idem pp. 131 y ss. Los incentivos *ex post* defienden la institución de la PI bajo la base de los beneficios que proporciona para desarrollar mayor innovación con fundamento en la tecnología protegida.

⁶⁷ Vid. CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, cit., p. 817. De acuerdo con el autor, las autoridades de competencia deben determinar esta justificación acudiendo a criterios objetivos, dejando a un lado todo subjetivismo y concentrándose en las consecuencias materiales de la conducta. Consideramos que dicha presunción es lógica, porque las acciones de un agente económico con fundamento en derechos de PI no deben ser consideradas *per se* anticompetitivas, ya que atienden al ejercicio de facultades concedidas por el derecho positivo.

tanto, su naturaleza es la de admitir prueba en contrario, por lo que si la práctica únicamente posee sentido por medio del daño al mercado o causa un efecto anticompetitivo neto, la justificación puede considerarse un engaño o pretexto. En este escenario, la presunción no aplicaría y la conducta debería declararse anticompetitiva sin necesidad de acudir a la siguiente etapa del análisis ⁶⁸.

2.8.2. La refutación de la presunción

Cumplida la presunción, la carga de la prueba se revierte a la contraparte para probar la refutación (denunciante). El criterio para determinar su procedencia es también el de la innovación, específicamente enfocado en la importancia que representa la competencia y no la PI en la promoción de tecnología en una industria en particular.

En aquellos mercados en los que la innovación se obtiene en virtud de la competencia y no por medio de la PI, la presunción se determina refutable, puesto que en estas industrias, el papel de la competencia en la promoción de nuevas tecnologías y creaciones es el más importante. Si se comprueba que la refutación procede, se habilitaría la aplicación del DC al caso en concreto.

Los puntos críticos para probar la refutación se encuentran en las perspectivas *ex ante* y *ex post* de promoción de innovación, pues conocer los efectos que ciertos factores poseen sobre creación de tecnología a través del tiempo es útil para determinar si es la competencia o la PI, la institución responsable de la introducción de nuevos bienes en el mercado ⁶⁹.

⁶⁸ Idem p. 818. Según Carrier, este aspecto de la presunción no debe ser visto como un obstáculo para el titular del derecho de PI, es decir, no se necesita que los beneficios a la sociedad provocados por el acto controvertido sean mayores que sus costos, tampoco se busca crear un balance de niveles competitivos de la conducta y no se necesita que la misma sea la alternativa menos gravosa que alcanzaría el beneficio. Para derribar la presunción, se necesita una manifestación que se haya exteriorizado con efectos en el mercado y que sea capaz de indicar que la conducta del agente económico no posea otro fundamento que el de restringir competencia, es decir, se debe contar con evidencia contundente que determine que la justificación empresarial argumentada es falsa.

⁶⁹ Vid. GIFFORD, D.J., "The antitrust/intellectual property interface ...", cit., p. 390. Este autor menciona en este punto, tomando como base y comentando lo expuesto por Carrier, que el demandante debe probar la importancia de la competencia más que la PI para la innovación desde las perspectivas *ex ante* y *ex post* para que proceda la refutación.

El tema de los incentivos *ex ante* comprende los siguiente aspectos que deberá comprobar el demandante al momento de alegar la refutación: a) la presencia de incentivos de mercado para innovar, diferentes de aquellos proporcionados por las leyes de PI; y cualquiera de los siguientes: b) la facilidad para fabricar el producto, es decir, que crearlo no fue tan gravoso; o c) la dificultad para imitarlo, tomando en consideración la factibilidad y el costo ⁷⁰.

Si la competencia es fundamental para la innovación, se cumplirá el supuesto que el mercado proporciona suficientes incentivos para innovar y ello habilitaría la aplicación de las leyes de competencia al caso en estudio, siempre que se cumpla al menos uno de los otros dos elementos *ex ante*, es decir, que el producto sea de fácil creación o que el mismo sea difícil de imitar ⁷¹.

Sobre la facilidad de creación del producto, se menciona que en aquellos mercados en los que el costo y el tiempo necesario para desarrollar el invento son significativos, la PI adquiere mayor importancia, pues los inventores no destinarán los recursos necesarios para el desarrollo de nuevos bienes si no se les concede protección contra el uso no autorizado de terceros, dado que existe alto riesgo que sus obras sean plagiadas ⁷².

⁷⁰ Vid. CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, cit., p. 819. Carrier deja claro en el tema de los incentivos *ex ante* que para la aplicación de la refutación, el demandante deberá probar el primero de los elementos enunciados y al menos uno de los otros dos.

⁷¹ Idem pp. 820-827. Carrier añade que para determinar que la PI no es indispensable para la innovación se parte de la clásica justificación utilitaria de la misma, es decir, que permite la apropiación de las ideas y evita el aprovechamiento de parásitos o *free riders*. Por tanto, la PI será más importante que la competencia para la promoción de innovación en los mercados en los que el desarrollo del invento ha sido costoso y el producto es de fácil imitación, pues la protección se vuelve crucial para que el inventor pueda recuperar su inversión. En cambio, si el mercado proporciona suficientes incentivos y el bien es de fácil creación o de difícil reproducción, ello disminuye la importancia de la PI sobre la promoción de innovación, porque no tiene sentido proteger a un agente económico para que recupere sus costos fijos, si éstos son mínimos o impedir que terceros puedan copiar el producto si existe una dificultad inherente al bien que lo vuelve imposible o muy difícil de imitar. En el primer caso, de acuerdo con el autor, la PI no estaría cumpliendo con los fines para los cuales fue creada, porque sólo funcionaría como recompensa al inventor y ello significaría una pérdida de peso del sistema, y en el segundo supuesto, la posibilidad de impedir la duplicación es innecesaria y redundante. Un ejemplo de una situación en la que el mercado proporciona suficientes incentivos para innovar es el caso de los productos pioneros. Se trata de un mercado en el cual un agente explota por primera vez determinada industria, su atractivo se explica por medio de la oportunidad que significa ser el primero y el único (se compite para ganar el mercado) pues ello permite acaparar los clientes y crear lealtad hacia la marca.

⁷² Vid. KOLKER, P., “GATT-ADPIC y la industria farmacéutica”, publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 7, Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 15. De acuerdo con este autor, los costos de la innovación son variados pues dependen de cada industria en particular. El caso de los farmacéuticos, químicos y biotecnología son ejemplos de mercados en los que los costos de creación tienden a ser altos, pues se necesitan unos cientos de millones de dólares y de diez a catorce años

En relación a la facilidad de imitación, entre más grande sea dicha posibilidad, se considera que mayor será la necesidad de protección, porque si los costos de reproducción son bajos se configuran las condiciones perfectas para la aparición de *free riders*.

Los incentivos *ex ante* demuestran el papel que los derechos de PI y la competencia desempeñan en la promoción de innovación en un escenario antes de la creación del invento. Por ello, en las industrias en las que el mercado proporciona suficientes incentivos para innovar y la protección no es esencial, la competencia juega un papel más importante para dicho propósito y su aplicación no afectaría la creación de nuevos productos y tecnología ⁷³.

Por otra parte, los incentivos *ex post* se concentran en el efecto de la competencia y de la PI sobre la innovación una vez concedida la patente u otro derecho de PI, especialmente enfocados en aquellas industrias en las que los inventos se acumulan y dependen unos de otros. Lo anterior, se debe a que la competencia, por regla general, es útil para promover el desarrollo de tecnología de segundo grado. Cuando las invenciones son acumulativas, la aplicación del DC juega un papel más importante como incentivo para el desarrollo de innovación que la protección reconocida por la PI ⁷⁴.

En este tipo de industrias, un mayor nivel de protección de la PI limitaría la innovación *ex post* e impediría el desarrollo de mejoras en los inventos existentes, porque la patente original estaría bloqueando al resto ⁷⁵.

para inventar y lanzar una nueva especialidad al mercado (el proceso involucra investigación de laboratorio, estudios clínicos, revisión por las autoridades, manufactura y comercialización).

⁷³ Consideramos que esta afirmación se basa en dos supuestos, primero, que existe menos peligro que se reduzca la creación de tecnología, porque los derechos de PI no son determinantes en la industria y segundo, porque incrementar la competencia motivaría el desarrollo de mayor innovación.

⁷⁴ Vid. CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, cit., pp. 829-831. El autor menciona que, en muchas industrias, como las de automóviles, aviones, semiconductores y programas de computadoras, la innovación es acumulativa, porque las invenciones incorporan en sus productos componentes interrelacionados que pueden formar parte de otro producto más grande o de un sistema.

⁷⁵ Vid. GIFFORD, D.J., “The antitrust/intellectual property interface ...”, cit., p. 391. De acuerdo con Gifford, entre mayor sea la medida en que la innovación se fundamente en inventos predecesores, mayor debe ser el papel desempeñado por el DC, dado que la rivalidad para crear la nueva generación de productos desencadenaría un mayor grado de innovación que la excesiva protección al titular del invento originario.

De esta forma, la refutación sólo aplicará cuando ambos factores *ex ante* y *ex post* favorezcan la competencia en el mercado, porque es ésta y no la PI la responsable de la creación de mayores niveles de innovación. Los parámetros establecidos en este análisis garantizan que la competencia prevalecerá sólo en los casos en que sea necesario y que ello no interferirá con los incentivos para el desarrollo de nueva tecnología ⁷⁶.

En aquellos casos en los que exista ambigüedad o duda sobre la procedencia de la presunción o de la refutación, la posición más conveniente debe ser concluir que la conducta es lícita y por tanto, no debería aplicarse el DC. Ello debe decidirse de esta forma, de acuerdo con CARRIER, porque de lo contrario se correría el riesgo de menoscabar los incentivos para la innovación y ello sería incongruente con los objetivos del DC, afectando la eficiencia y el bienestar de los consumidores en el corto y largo plazo ⁷⁷.

2.8.3. La contra refutación

Si se determina que la refutación es procedente y se elimina la presunción de legalidad de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado anterior, el titular del derecho de PI posee la opción de ofrecer una contra refutación. Recordemos que la refutación parte de la base que la competencia es necesaria para la innovación, pero ésta puede rebatirse si se proporciona suficiente evidencia que demuestre que el mercado relevante ya se encuentra caracterizado por la innovación ⁷⁸.

⁷⁶ Vid. CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, cit., p. 832. Carrier apunta que aplicar las leyes de competencia a la PI es una “*medicina fuerte*”. Compartimos dicha opinión y por ello consideramos que dichas medidas correctivas sólo deben aplicarse en los casos que lo merezcan. Por ello, es importante para este método, corroborar que se han cumplido estrictamente las perspectivas *ex ante* y *ex post*.

⁷⁷ Ibidem. De acuerdo con Carrier, en las industrias en que la competencia y la PI son importantes para la innovación, como en la farmacéutica y en aquellas en las que ninguna de las dos es determinante, como en la de los alimentos, no es procedente aplicar con primacía el DC.

⁷⁸ Vid. GIFFORD, D.J., “The antitrust/intellectual property interface ...”, cit., p. 391. Agrega Gifford sobre lo expuesto por Carrier que a pesar que en este escenario, la competencia es más importante que la PI para la generación de nueva tecnología, el mercado ya se encuentra generando suficientes incentivos y ya existe innovación, por lo que no es necesario el apoyo de la competencia.

El fundamento para lo anterior es que en un mercado dinámico caracterizado por la concurrencia de novedosos productos, la competencia no es la razón de ser de la innovación, pues la existencia de un alto grado de mejoras demuestra que aunque la competencia sea beneficiosa, el mercado proporciona suficientes incentivos para invertir en tecnología. De esta forma, al centrar la contra refutación en los niveles actuales de innovación, el examen concluye que ésta sólo operará en mercados en los que no exista innovación o cuando ésta sea marginal ⁷⁹.

Si se aplica este método al ejemplo hipotético del empresario salvadoreño que ha descubierto la tecnología para la fabricación de los “zapatos para volar”, se estimaría que se trata de un producto pionero que constituye un mercado en sí mismo al no poseer ningún sustituto real que signifique competencia.

Sobre la presunción de legalidad, se determinaría que la misma procede porque la conducta del agente económico se encuentra legitimada en el ejercicio de un derecho de PI. Así, constituiría una justificación empresarial válida la necesidad de explotar el invento de forma exclusiva para recuperar la inversión efectuada y ello no se considera manifiestamente anticompetitivo ⁸⁰.

La refutación no aplicaría en este caso, porque las patentes son importantes en el mercado de productos pioneros, ya que el proceso para desarrollar y comercializar un bien tan novedoso es bastante largo y costoso. Además, una vez el producto llega al mercado, éste es de fácil imitación (ingeniería a la inversa) y por tanto susceptible al abuso de potenciales *free riders*.

Por lo anterior, aunque existan ciertos incentivos de mercado para innovar, la existencia de los factores *ex ante* enumerados y la importancia de la protección del

⁷⁹ Vid. CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, cit., p. 773. Carrier concluye que un elemento importante para determinar si la conducta del titular de una patente que restringe competencia es lícita, es investigar si la misma coadyuva en la función de fomento de la innovación dentro de cada industria en específico. Por tanto, deben examinarse aquellas industrias en que las patentes son determinantes para la innovación de forma diferente que las industrias caracterizadas por innovación basada en la competencia.

⁸⁰ Al determinarse que la presunción de legalidad aplica, se revierte la carga de la prueba al demandante para que desvirtúe la presunción, por medio de la procedencia de la refutación.

derecho de PI en la industria demuestran que la innovación no podría alcanzarse solamente por medio de la competencia ⁸¹. Incluso, si la competencia es importante desde una perspectiva *ex post*, como ocurre en el presente caso, dado que el desarrollo de los productos tecnológicos ocurre de forma acumulada, un efecto de este tipo aislado no es suficiente para que proceda la refutación, pues la existencia de incentivos *ex ante* demuestra la importancia de la PI en la industria y ello confirma que la competencia no es capaz por sí misma de promover la innovación ⁸².

Como consecuencia del análisis, la presunción de legalidad será suficiente para permitir que el agente económico se niegue a conceder la licencia de fabricación de los bienes a sus competidores y por tanto, también funcionará para desvirtuar la posible comisión de una práctica anticompetitiva ⁸³.

3. Análisis de casos en la jurisprudencia internacional

La escasa jurisprudencia sobre este tema en ESA ⁸⁴ obliga a que el análisis de casos en el derecho comparado se circunscriba en mayor medida al estudio de la

⁸¹ En relación a los elementos *ex ante*, por tratarse de una rama pionera en una industria identificada con alta tecnología, existen incentivos de competencia para innovar, pero no se cumple ninguno de los otros dos factores, porque el bien es fácil de copiar y costoso de desarrollar.

⁸² Desde la perspectiva *ex post*, se determina que el invento puede tener algún efecto acumulativo, ya que otros productos podrían desarrollarse a partir de éste, pero si los factores *ex ante* no demuestran incentivos de la competencia para innovar, no es suficiente sólo la perspectiva *ex post*. De igual forma, si la refutación no procede, ya no tiene caso continuar el método y determinar la aplicación de la contra refutación.

⁸³ Nuevamente consideramos que la respuesta al caso podría cambiar si el competidor solicita la licencia para crear otro invento diferente y más novedoso que la tecnología protegida, pues en este caso se podría configurar un bloqueo de innovación que no contribuiría a maximizar el bienestar general.

⁸⁴ En ESA, la aplicación del DC al tráfico comercial se encuentra aún en una etapa embrionaria como para emitir un juicio sobre la relación de conflicto entre éste y la PI con base en el estudio de casos. Lo anterior, se confirma porque a la fecha no se cuenta con ninguna denuncia o investigación formal de oficio en el seno de la Superintendencia de Competencia que verse sobre un derecho de PI como origen de una práctica anticompetitiva de abuso de la posición dominante (negativa a conceder licencia) o de cualquier otra naturaleza. Lo anterior, dado que el DC es todavía de reciente aplicación en ESA. Posiblemente, ello sea el motivo por el cual a la fecha no se cuenta con una investigación formal que evidencie la relación de conflicto objeto de este estudio. En virtud que ESA no es un país generador de tecnología e innovación de primer grado, es más probable que el primer caso sometido a conocimiento de la Superintendencia de Competencia involucre un agente económico extranjero o esté relacionado con las cláusulas de un contrato de licencia voluntaria. En relación con lo anterior, en los meses de abril y junio de dos mil nueve, respectivamente, la Superintendencia de Competencia inició de oficio dos monitoreos sobre condiciones de competencia en la transmisión en exclusiva por televisión por pago de los encuentros futbolísticos correspondientes a la liga española y por televisión abierta de los encuentros futbolísticos de la selección nacional. Éstos, si bien no son investigaciones formales y por tanto, no constituyen casos propiamente dichos (se trata de actuaciones previas para conocer y evaluar las condiciones de competencia del sector) han sentado las bases para analizar la exclusividad derivada de una licencia voluntaria de PI y su relación con el DC. A partir de dichos monitoreos puede

experiencia de otros países y regiones como EUA y la UE, dado que éstos poseen las instituciones que han conocido los litigios más interesantes sobre la negativa a conceder licencia de un derecho de PI como abuso de posición dominante, que tal como fuera mencionado anteriormente, constituye el núcleo esencial de la relación de conflicto entre el DC y la PI.

Estos ejemplos, pueden ser de gran utilidad para proponer un método de aplicación general que pueda ser utilizado en nuestro país para ordenar y justificar la emisión de una licencia obligatoria.

3.1. Estados Unidos

Éste es uno de los países en los que la relación de conflicto entre el DC y la PI ha recibido la mayor atención. Lo anterior, en virtud de haberse acentuado el mismo por los numerosos casos que han sido conocidos por los tribunales y especialmente, porque cada uno de los litigios se ha decidido con ciertas particularidades. A continuación, se exponen los ejemplos más importantes junto con sus principales argumentos.

3.1.1. Xerox y SCM: La inmunidad absoluta de la propiedad intelectual

A este caso se le ha identificado con el emblema “*inmunidad absoluta*”, en virtud que el fallo concluyó que el titular de un derecho de PI no puede verse afectado por la aplicación del DC. Esta es la decisión que ejemplifica y defiende la posición que la PI es superior a la competencia en todos los escenarios ⁸⁵.

inferirse que la posición de la agencia de competencia respecto de la exclusividad de estos derechos de PI es que la posibilidad de que se configure una práctica anticompetitiva relacionada con el ejercicio de los mismos viene asociada, principalmente, a la presencia de los siguientes elementos: a) control y manejo abusivo de un insumo esencial; b) presencia de un daño notable al consumidor; y c) carencia de una justificación empresarial válida para la exclusividad. Lo expuesto, deja entrever que la Superintendencia de Competencia respeta y promueve la protección de la PI, reconociendo que la misma constituye una herramienta importante para la promoción de competencia en los mercados, lo que genera eficiencias y beneficios para el consumidor.

⁸⁵ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to License Intellectual Property after Trinko” en *DePaul Law Review*, Vol. 55, No. 4, Chicago, 2006, p. 1192; AREEDA, P., *op. cit.*, p. 850; AMERICAN BAR ASSOCIATION, *op. cit.*, pp. 307-314. El caso *Xerox Corp.*, contra *SCM Corp.* (645 F. 2d 1195, 2nd Cir. 1981) ha sido identificado como inmunidad absoluta por Carrier, quien en la obra citada realiza una importante comparación entre los diferentes fallos relacionados con la negativa a

En síntesis, el caso versó sobre los siguientes hechos: Xerox había adquirido una patente sobre un procedimiento para copiar documentos que permitía que las imágenes fueran reproducidas en papel (fotocopias) y ello le permitió convertirse en la empresa dominante en dicho sector. En una oportunidad, Xerox se negó a conceder licencia a un competidor denominado SCM, que deseaba manufacturar por sí mismo el equipo. Ante dicha conducta, SCM demandó a Xerox alegando que la adquisición de esta última de todas las patentes de la industria y la subsiguiente negativa a conceder licencia de las mismas constituía un intento de monopolizar el mercado y por tanto, era contraria a la Ley Sherman.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito explicó que las patentes y el DC necesaria e inevitablemente chocan cuando el producto protegido es tan exitoso que crea un mercado nuevo o comprende una parte considerable de uno ya existente. Así, el titular del derecho que ejerce su potestad de exclusión, verifica una conducta permitida por las leyes de PI. Incluso, se afirmó que si se obligaba al inventor a compartir su idea, se afectaría la naturaleza del sistema de patentes y se impondría una sanción con base en el éxito empresarial ⁸⁶.

El tribunal concluyó que cuando una patente ha sido adquirida legalmente, cualquier conducta que se encuentre amparada por el derecho de PI no puede desatar responsabilidad por la comisión de prácticas anticompetitivas. En este caso, la Corte de Apelaciones encontró que Xerox había adquirido legalmente la patente y por tanto, su negativa a conceder licencia era lícita ⁸⁷.

conceder licencia de derechos de PI en EUA. El examen que se observa en esta sentencia se asemeja a lo dispuesto por la teoría del alcance del derecho y que básicamente señala que el titular de un derecho de PI puede negarse a compartir su obra, pues a pesar que ello repercutiera en la creación de un monopolio, se trata de una conducta lícita, si se realiza dentro de los límites del derecho.

⁸⁶ Así, se rechazó la tesis que la negativa a conceder licencia de un derecho de PI por parte de un monopolista constituye una infracción *per se* a la Ley Sherman y además, se señaló que como condición para la procedencia de la doctrina de las facilidades esenciales se necesitaba cumplir con ciertos requisitos especiales que no se observaban en el caso concreto.

⁸⁷ Vid. AREEDA, P., *op. cit.*, p. 850; CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, *cit.*, p. 1192. Es muy claro como este fallo consagra la superioridad de la PI sobre el DC bajo los límites del alcance el derecho. De acuerdo con los autores, existen otros casos similares a éste en los que los tribunales de EUA han concedido inmunidad absoluta a titular de una patente en relación con las leyes *antitrust*, porque el agente económico se encuentra ejercitando sus derechos legítimamente adquiridos. Carrier cita como ejemplos: i) *Miller Insituform, Inc.*, contra *Insituform of N. Am. Inc.* (830 F.2d 606, 6th Cir. 1987). En este caso, el tribunal concluyó que el titular de una patente que la ha adquirido legalmente no puede ser sujeto de responsabilidad por infracciones a la sección 2 de la Ley Sherman por mantener y propiciar su poder monopolístico adquirido mediante negativas a conceder licencia de sus creaciones; ii) *Tricom Inc.*, contra *Elec. Data Sys. Corp.* (902 F. Supp. 741,

3.1.2. Xerox y CSU: La cercanía a la inmunidad absoluta

A este caso se le ha identificado con el emblema “*cercanía a la inmunidad absoluta*”, en virtud que el fallo concluyó que el titular de un derecho de PI no puede verse atacado, en la mayoría de ocasiones, por las leyes de defensa de la competencia⁸⁸.

En síntesis, el caso versó sobre los siguientes hechos: Xerox fabricaba y vendía fotocopadoras de gran volumen, además prestaba el servicio de mantenimiento y entrega de repuestos para las mismas. En determinado momento, la compañía instauró una política encaminada a no vender partes de una de sus líneas de fotocopadoras, que luego fue ampliada a todos los modelos, a organizaciones de servicio de postventa independientes⁸⁹, porque éstas no eran usuarios finales de los equipos⁹⁰.

Un grupo de agentes independientes presentó una demanda colectiva o *class action* por cuestiones de competencia ante los tribunales. Xerox intentó conciliar y para ello ofreció suspender su política sobre repuestos y conceder licencia a los agentes sobre sus programas informáticos de diagnóstico de fallas. No obstante, un agente económico (CSU) no aceptó el arreglo y se reservó el derecho de demandar, alegando que existía una flagrante violación a las normas de competencia puesto que Xerox fijaba precios más altos para sus repuestos a los agentes independientes que aquéllos que establecía para los usuarios finales, lo

E.D. Mich. 1995). En este caso se dispuso que bajo las leyes de patentes y de derechos de autor, el titular no puede ser obligado a conceder licencia y iii) *Advanced Computer Servs.*, contra *MAI Sys. Corp.* (845 F. Supp. 356, E.D. Va. 1994). En este litigio se determinó que proteger un derecho de autor es una justificación empresarial válida para limitar la emisión de una licencia.

⁸⁸ Vid. FOX, E.M., “Monopolization ...”, cit., p. 637; BIESTER, E.G., *op. cit.*, pp. 22 y 23; CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1193. En virtud de lo expuesto por los autores, se observa que el análisis del caso *Xerox Corp.*, contra *CSU L.L.C.* (203 F. 3d 1322, Fed. Cir. 2000) es similar al anterior respecto del alcance del derecho con algunas modificaciones, pero igualmente es muy garantista de la PI.

⁸⁹ En inglés se les denomina: *Independent Service Organizations (ISO'S)*. Estas organizaciones eran agentes económicos que se dedicaban a brindar el servicio de mantenimiento y reparación de fotocopadoras a terceros, entre ellas las manufacturadas por Xerox.

⁹⁰ Vid. HOVENKAMP, H., JANIS, M.D., LEMLEY, M.A., *op. cit.*, p. 21; BAGLEY, C.E., y CLARKSON, G., *op. cit.*, pp. 346 y 347; GENEVAZ, S., *op. cit.*, pp. 743 y 744; CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1193. Para comprobar esta condición, Xerox creó un método para verificar que las partes proporcionadas fueran utilizadas únicamente por usuarios finales de sus fotocopadoras, dicho mecanismo de control ampliaba las posibilidades que su conducta fuese exitosa para restringir el acceso a sus partes por los agentes independientes.

que se realizaba con ánimo de provocar su salida del mercado. Además, se expuso que debido a esta política de discriminación de cargos, los agentes independientes se habían visto obligados a aumentar sus precios al público y ello no les permitía competir con *Xerox* en igualdad de condiciones en el mercado de servicio postventa de mantenimiento para equipos ⁹¹.

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal determinó que *Xerox* no había violado la sección 2 de la Ley Sherman. Dicho tribunal enfatizó la importancia del derecho a excluir que ofrece el sistema de PI y estableció los siguientes supuestos en los que el titular de una patente no estaría inmune al escrutinio por el DC: a) atar bienes patentados con otros no protegidos; b) obtener una patente por medio de engaño o fraude ante la autoridad que concede el registro; y c) entablar litigios simulados o *sham litigation* ⁹².

Sin embargo, el tribunal no examinó la intención del titular para negarse a contratar con sus competidores y confirmó que la conducta se encontraba dentro del alcance del derecho. Además, dado que no se configuraba ninguno de los tres supuestos de abuso citados en el párrafo anterior como excepciones, se concluyó que no existía responsabilidad alguna por la comisión de una práctica restrictiva de la competencia ⁹³.

⁹¹ Vid. DONAHEY, T.I., *op. cit.*, pp. 139-141. En virtud de lo expuesto por el autor, la decisión de la Corte Federal es otro ejemplo de un fallo que favorece a los titulares de patentes, con la diferencia respecto del primer caso contra *Xerox*, que en éste último, la inmunidad fue concedida con ciertas limitaciones.

⁹² Vid. LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 267; LEIBOVITZ, J.S., “Inventing a nonexclusive patent system” en *Yale Law Journal*, Vol. 111, No. 8, New Haven, 2002, p. 2266; LANGENFELD, J., *op. cit.*, p. 99; BAGLEY, C.E., y CLARKSON, G., *op. cit.*, p. 348; TALADAY, J.M., y CARLIN, J.N. Jr., “Compulsory licensing of intellectual property under the competition laws of the United States and European Community” en *George Mason Law Review*, Vol. 10, No. 3, Arlington, 2002, pp. 448 y 449; BUCKLEY, M., *op. cit.*, p. 805; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 95-96. Lence expone un punto que se confirma con lo expuesto por el resto de autores. Menciona que la sentencia utilizó la tesis que señala que todo lo que está permitido por las leyes de PI lo está también por las leyes de competencia. Por tanto, cuando una patente ha sido adquirida legalmente, todos los hechos posteriores con base en ese derecho que estén permitidos por las leyes se encuentran inmunes a la responsabilidad por la comisión de prácticas anticompetitivas. Lo positivo de este fallo es que el tribunal aclaró cuáles eran las excepciones en las que sí existe práctica anticompetitiva y en las que desaparece la inmunidad de la PI frente al DC.

⁹³ Este examen, al igual que el anterior posee ciertos beneficios, típicamente promueve los incentivos del sistema de patentes y ofrece claridad sobre la licitud de la conducta. Sin embargo, también debe criticarse porque resuelve el conflicto con prevalencia de la patente en casi todos los casos y no evalúa los beneficios que la competencia puede aportar en los mercados.

3.1.3. *Data General*: La presunción de legalidad

A este caso se le ha identificado con el emblema “*presunción de legalidad*”, en virtud que el fallo concluyó que para resolver un litigio que involucre competencia y PI, debe partirse de la existencia de una presunción refutable que la negativa a conceder licencia no deriva en una infracción de las leyes de competencia y que por tanto, no merece la aplicación *per se* de la doctrina de las facilidades esenciales para ordenar una licencia obligatoria ⁹⁴.

En síntesis, el litigio versó sobre los siguientes hechos: *Data General*, un fabricante de computadoras creó un programa sofisticado que diagnosticaba problemas técnicos en sus equipos. *Data General* controlaba al menos el 90% del mercado de servicio de postventa y servicios para sus computadoras y *Grunman*, su competidor, poseía aproximadamente el 3% de dicho mercado. En un inicio, *Data General* respondía a una política liberal con respecto del acceso al programa y permitía que terceros lo utilizaran por medio de una licencia ⁹⁵.

En determinado momento, la política fue modificada de forma que sólo sus propios técnicos y empleados tendrían acceso, siendo la única excepción a dicha regla, que los dueños de los equipos realizaran su propio mantenimiento. Como consecuencia del cambio, *Grunman* tuvo vedado el acceso al programa y no pudo competir en el mercado de servicios de postventa.

⁹⁴ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license...”, cit., p. 1194; MEYERS, C.J., *op. cit.*, pp. 153 y 154; AMERICAN BAR ASSOCIATION, *op. cit.*, pp. 286-293. El caso *Data General Corp.*, contra *Grunman Systems Corp.* (36 F. 3d 1147, 1st Cir. 1994) representa un avance respecto de la teoría del alcance del derecho, pues aunque reconoce que existe una presunción de legalidad en el caso de prácticas anticompetitivas que involucren un derecho de PI, se admite que la misma puede ser refutada y declarada la conducta como ilícita. De acuerdo con lo expuesto por los autores, este caso es importante dado que busca encontrar un equilibrio entre las instituciones, en el sentido que brinda un primer elemento de protección a la PI, pero no de forma absoluta o casi absoluta como los anteriores, sino que agrega que el derecho puede atacarse siempre que exista prueba suficiente que desvirtúe la presunción. Sin embargo, posterior a su lectura, todavía persiste la duda sobre cuáles son los elementos que lograrían dicho propósito.

⁹⁵ Vid. HOVENKAMP, H., JANIS, M.D., LEMLEY, M.A., *op. cit.*, p. 21; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 96; GENEVAZ, S., *op. cit.*, p. 744; BAGLEY, C.E., y CLARKSON, G., *op. cit.*, pp. 361 y 362. El programa desarrollado y utilizado por *Data General* (ADEX) era indispensable para prestar el servicio de postventa, pues funcionaba específicamente para obtener diagnósticos en los equipos. Según los autores citados, la conducta de dicho agente económico fue muy exitosa, porque se centró en impedir que cualquier tercero pudiera tener acceso al *software*, únicamente podían utilizarlo sus propios técnicos y empleados.

Grunman buscó alternativas para obtener acceso al *software*, entre ellas, contrató algunos ex empleados de *Data General* quienes poseían copias de los programas. En virtud de dichas conductas, *Data General* demandó a *Grunman* por violación de derechos de autor y apropiación indebida de secretos industriales; en ese momento, *Grunman* contrademandó alegando que la conducta de *Data General* era anticompetitiva por impedirle el acceso al mercado y porque además existía una venta atada cuando se requería que los consumidores que desearan utilizar el programa también compraran los servicios de la misma compañía ⁹⁶.

La Corte de Distrito emitió un fallo favorable a *Data General*, el cual fue apelado por *Grunman*. No obstante, el recurso fue desestimado por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, la que al analizar los objetivos de las leyes de competencia y de la PI, así como la forma en que se ha entendido la relación entre ambas figuras en la jurisprudencia, concluyó que las leyes de PI conceden la facultad de excluir dado que ello crea un sistema de incentivos que aumenta el bienestar de los consumidores, pues promueve la inversión destinada a la creación de expresiones artísticas y tecnológicas ⁹⁷. El tribunal concluyó que la intención de una de las partes de excluir a otros del uso de sus obras protegidas en virtud de derechos de PI se presume lícita y por tanto, funciona como justificación empresarial. En este caso, la conducta de *Data General* se presumió cómo válida y *Grunman* no aportó los elementos suficientes para refutar la presunción ⁹⁸.

⁹⁶ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1194; MEYERS, C.J., *op. cit.*, pp. 153 y 154; JOHNSTON, M.E., *op. cit.*, p. 371; AREZZO, E., “Intellectual property rights at the crossroad between monopolization and abuse of dominant position: American and European approaches compared” en *John Marshall Journal of Computer and Information Law*, Vol. 24, No. 3, Chicago, 2007, pp. 478-480. El caso involucra dos infracciones, un intento de monopolización y una venta atada.

⁹⁷ Vid. LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 275. La autora señala que cuando el congreso aprobó la ley sobre derechos de autor no fue su intención derogar la Ley Sherman sino crear un esquema de estímulos que fuera útil en promocionar en el largo plazo el bienestar de los consumidores por medio de la creación de obras artísticas y funcionales. No obstante, no se explicó cómo debían interrelacionarse dichas instituciones ni se aportó alguna pauta de interpretación como lo hiciera en el caso de las patentes con la introducción del régimen de licencias obligatorias, pero que ello no constituía un obstáculo para que dichos principios aplicaran a los derechos de autor.

⁹⁸ Vid. GENEVAZ, S., *op. cit.*, p. 744; BAGLEY, C.E., y CLARKSON, G., *op. cit.*, p. 362; CHIN, Y.W., y WALSH, K.E., “Antitrust counseling in intellectual property licensing” en *Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 6250, Ed., de junio, Nueva York, 2005, p. 280; CARRIER, M.A., “Refusals to license...”, cit., p. 1194; KOBAC, J.B. Jr., “Antitrust treatment of refusals to license ...”, cit., p. 598; TALADAY, J.M., y CARLIN, J.N. Jr., *op. cit.*, p. 446; RODRÍGUEZ HURLEY, S., *op. cit.*, p. 499. Según los autores, los actos realizados por el titular de un derecho de PI se benefician de una presunción de legalidad, la que es refutable sólo en determinadas circunstancias tasadas y que corresponde a la persona que alega el ilícito probar la refutación. La sentencia en este caso concluye que para esquivar la responsabilidad por una práctica anticompetitiva es

3.1.4. *Kodak*: La presunción de legalidad y su posible refutación

El criterio de los tribunales de EUA de respetar celosamente las posiciones dominantes que emergen del ejercicio de derechos de PI quedó nuevamente de manifiesto en el caso *Kodak*. Este litigio se ha identificado con el emblema “*presunción de legalidad con una refutación basada en la intención*”, en virtud que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que para resolver un conflicto que involucre competencia y PI debe partirse de la presunción refutable que una negativa a conceder licencia no deriva en una infracción a las normas de competencia. A diferencia de *Data General*, este fallo sí explicó la forma cómo podía refutarse la presunción de legalidad, lo que debe realizarse por medio de un enfoque concentrado en la intención del agente económico investigado ⁹⁹.

En síntesis, el litigio versó sobre los siguientes hechos: *Kodak* fabricaba fotocopadoras de gran volumen y este mercado era bastante competitivo, incluía a *Xerox*, *IBM* y *Canon*. *Kodak* también vendía e instalaba repuestos para sus equipos y en este mercado de servicio competía con todos los agentes independientes, entre ellos *Image Technical Services*. De todas las máquinas que fabricaba *Kodak*, ellos mismos revisaban y brindaban el servicio de mantenimiento a por lo menos el 80% de sus propios equipos. Aunque la compañía había en algún momento vendido partes para servicio de mantenimiento a sus competidores, comenzó a frenar dicha política porque la competencia de estos agentes independientes incrementaba en el mercado de servicio de postventa para equipos *Kodak*.

admisible que el investigado alegue una justificación empresarial basada en la protección de derechos de PI, ya que la facultad de excluir a otros del uso de las creaciones propias es el núcleo de la institución y que ello se presume lícito, pudiéndose refutar únicamente por motivos de peso. Respecto de la venta atada, la demanda también fue desestimada porque *Grunman* no pudo probar que el programa *ADEX* y el servicio postventa de *Data General* fueran dos productos diferentes y por ello, no podía existir vinculación.

⁹⁹ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1194; FOX, E.M., “Monopolization ...”, cit., p. 637. Según Carrier, el caso *Eastman Kodak Co.*, contra *Image Technical Services Inc.* (125 F. 3d 1195, 9th Cir. 1997) vino a suplir en alguna medida el vacío que significó *Data General* para el derecho común, en el sentido que proporcionó posibles elementos para refutar la presunción.

Como resultado del acceso limitado, los agentes independientes no tenían proveedor para las partes y por tanto, no pudieron competir con *Kodak* en los contratos de más de un año de servicio. Algunos de estos empresarios incluso alegaron que se vieron forzados a salir del mercado por la falta de acceso a los repuestos, pues *Kodak* también habría persuadido a los demás fabricantes de partes que no abastecieran a dichos agentes económicos ¹⁰⁰.

En virtud de lo anterior, los agentes independientes presentaron una demanda en contra de *Kodak* por haber atado ilegalmente la venta del equipo con el servicio de mantenimiento y porque con su política de restricción en el suministro de repuestos era un intento de monopolizar el mercado de servicios de postventa para sus fotocopiadoras. En el procedimiento, la Corte de Distrito dictó el fallo sin necesidad de un juicio plenario ¹⁰¹ y liberó a *Kodak* de responsabilidad.

No obstante, posterior a la interposición de un recurso, la Corte de Apelaciones revocó la decisión ¹⁰² y en idéntico sentido se pronunció la Corte Suprema al determinar que la decisión de la Corte de Distrito de conceder el juicio abreviado había sido infundada, tomando en consideración la existencia de suficientes elementos en disputa entre las partes que motivaban un proceso con plenitud de trámites. Por ello, se ordenó se emitiera una resolución sobre el fondo, es decir, en relación a la existencia de prácticas anticompetitivas ¹⁰³.

¹⁰⁰ Vid. LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 283. Según esta autora, el objeto del caso era determinar si *Kodak* había abusado de su poder en el mercado de venta y leasing de impresoras y fotocopiadoras con el ánimo de instaurar un monopolio en el mercado de servicios de postventa (mantenimiento y reparación). El punto central era determinar si la conducta de un agente económico cuya posición dominante es consecuencia de la adquisición de derechos de PI y que utiliza su condición privilegiada para extender dicho poder hacia otro mercado relacionado o conexo era lícita o no.

¹⁰¹ Vid. *Eastman Kodak Co.*, contra *Image Technical Services Inc.* (No. C-87-1686-WWS 1988 U.S. Dist. LEXIS 17218, N.D. Cal. 1988). Esto, es lo que en derecho anglosajón se conoce como *summary judgment*, término que traduciremos como juicio abreviado, porque su consecuencia es que ante la carencia de hechos materiales que justifiquen la procedencia del caso, el demandado prevalece conforme a la ley.

¹⁰² Vid. *Eastman Kodak Co.*, contra *Image Technical Services Inc.* (903 F. 2d 612, 9th Cir. 1990).

¹⁰³ Vid. RABINOWITZ, A.B., *op. cit.*, pp. 10 y 11. La Corte Suprema manifestó en su fallo *Eastman Kodak Co.*, contra *Image Technical Services Inc.* (504 U.S. 451 de 1992) que había que determinar ciertas cuestiones de derecho y de hecho, entre ellas, si los mercados de repuestos y servicios eran diferentes, si había existido vinculación entre ambos y si *Kodak* poseía suficiente poder en el mercado principal para que su conducta pudiese monopolizar el mercado atado al obligar a los consumidores a adquirir los repuestos y el servicio. La Corte Suprema también advirtió que los agentes independientes habrían demostrado que *Kodak* poseía posición dominante en el mercado de repuestos por lo que era posible que hubiese abusado del mismo para controlar el mercado conexo. Se citó como precedente *Aspen Skiing Co.*, contra *Aspen Highlands Skiing Corp.* (472 U.S. 585 de 1985) para ilustrar que un agente económico puede negarse a contratar con otro, pero que dicha potestad no es absoluta, pues se encuentra supeditada a la existencia de una justificación pro competitiva y legítima.

Finalmente, el caso fue resuelto por un jurado, cuyo fallo condenó a *Kodak* al pago de responsabilidad civil. Paralelamente, la Corte de Distrito ordenó a dicho agente económico que cesara su política de restricción en la venta de repuestos y los proporcionara bajo términos razonables.

En el recurso de apelación ante el Circuito Noveno, *Kodak* alegó que en virtud de sus derechos de PI sobre las partes, se encontraba facultada legalmente para negarse a conceder licencia y vender a los competidores sus productos. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la sanción impuesta y afirmó que la negativa de *Kodak* restringió la competencia para un producto separado en un mercado diferente y que ello se consideraba una violación a la sección 2 de la Ley Sherman. El análisis del tribunal se circunscribió a que *Kodak* poseía posición dominante en el mercado relevante y que había abusado de ésta, desestimando cada uno de los argumentos de defensa. Así, se concluyó que una negativa a contratar sería considerada ilegal salvo que fuese respaldada por una justificación empresarial válida ¹⁰⁴.

El tribunal consideró que el ejercicio por parte de *Kodak* de sus derechos de PI era legítimo, siempre que se verificara dentro de su alcance, pues no se trataba de un derecho absoluto e ilimitado. Por ejemplo, se mencionó que el titular de una patente no podría explotar su posición dominante en un mercado para extenderse a otro por medio del apalancamiento o *leveraging*. También se indicó que el deseo de un monopolista para excluir a terceros de su propiedad protegida puede considerarse como justificación empresarial válida, pero que la misma podría refutarse por el demandante cuando la patente se habría adquirido ilegalmente o

En virtud de todas estas razones es que la Corte Suprema falló, a nuestro juicio, correctamente que el caso debía conocerse y emitirse una resolución sobre el fondo. Esta decisión también es importante porque la Corte Suprema dispuso que una marca puede constituir un mercado relevante único y que desde la perspectiva de los dueños de equipos *Kodak*, el mercado en este caso estaba compuesto sólo por las compañías que concedían el servicio de mantenimiento a máquinas *Kodak* y las empresas que vendían repuestos para dichos equipos.

¹⁰⁴ Vid. BAGLEY, C.E., y CLARKSON, G., *op. cit.*, pp. 342-345.; DONAHEY, T.I., *op. cit.*, p. 135; RABINOWITZ, A.B., *op. cit.*, pp. 28 y 29; CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, *cit.*, p. 779. En la causa (125 F. 3d 1195, 9th Cir. 1997), *Kodak* alegó que existía un mercado relevante para cada parte en específico porque ninguno de los repuestos era sustituible entre sí, creando muchos mercados relevantes en los que los demandantes debían probar la imposibilidad de adquirir sustitutos para cada uno de ellos. El Noveno Circuito discrepó de la propuesta y determinó que existía un solo mercado relevante que recogía todos los repuestos para fotocopadoras de la marca *Kodak* y que existían barreras a la entrada al mismo, lo que convertía al agente económico demandado en el dominante en el mercado definido.

cuando el motivo de exclusión fuese considerado un pretexto utilizado para ocultar una conducta anticompetitiva pura.

Cuando el Circuito Noveno aplicó este análisis al caso en cuestión, se determinó que la justificación expuesta por *Kodak* de impedir que terceros utilizaran sus bienes protegidos era presuntamente válida, pero que la presunción que acompañaba dicha afirmación se había refutado al quedar suficientemente demostrado que dicho motivo era un pretexto ¹⁰⁵.

El tribunal explicó que la venta de partes y los servicios de postventa eran mercados relevantes diferentes y que el alcance de la patente de *Kodak* comprendía únicamente el primero de ellos. Así, el mercado de servicios de mantenimiento no se encontraba dentro del ámbito de protección de la PI, por lo que una negativa a vender partes con el ánimo de controlar el mercado conexo era anticompetitiva por verificarse fuera del alcance del derecho. Se aclaró que en un caso hipotético en que la protección llegase a comprender el segundo mercado, la conducta sería legítima y que eran las leyes de PI y no las de competencia, las que debían determinar este alcance.

De esta forma, la doctrina *Kodak* concluye que a pesar que un agente económico haya adquirido legítimamente su posición de dominio en el mercado de venta y

¹⁰⁵ Vid. CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 96 y 97; CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, *cit.*, p. 1196; CARRIER, M.A., “Unraveling the ...”, *cit.*, p. 780; PIRAINO, T., “A proposed antitrust approach to high technology competition” en *William and Mary Law Review*, Vol. 44, No.1, Virginia, 2002, pp. 108 y 109; GENEVAZ, S., *op. cit.*, p. 744; APOSTOLOPOULOS, H., “Anti-competitive abuse of IP rights and compulsory licensing through the international dimension of the TRIPS agreement and the Stockholm proposal for its amendment” en *Richmond Journal of Global Law and Business*, Vol. 6, Virginia, 2007; DONAHEY, T.I., *op. cit.*, p. 135; GIFFORD, D.J., “Antitrust’s troubled relations ...”, *cit.*, p. 1712; HOVENKAMP, H., JANIS, M.D., LEMLEY, M.A., *op. cit.*, p. 24; SEUNGWOO, S., “Selective refusals to sell patented goods: the relationship between patent rights and antitrust law” en *University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy*, Vol. 1, Champaign, 2002, p. 111; HEWITT PATE, R., “Refusals to deal and intellectual property rights” en *George Mason Law Review*, Vol. 10, No. 3, Arlington, 2002, p. 432. Según los autores, la decisión se fundamentó en los efectos pro competitivos de los derechos de PI y adoptó el mismo criterio expuesto en *Data General*. Es decir, que la intención de una parte de excluir a otros del uso de sus ideas protegidas es una razón justificada para negarse a conceder una licencia, pero que la misma podría refutarse cuando se comprobara que ello era un pretexto. La fórmula para determinar la existencia de un pretexto fue explicado así por el tribunal: “*ni los objetivos de la propiedad intelectual ni los de las leyes de competencia justifican permitir a un monopolista que dependa de una justificación falsa para esconder una práctica anticompetitiva*”. Al aplicar la refutación, el tribunal encontró que la justificación empresarial de respeto a la PI no jugaba ningún papel en la conducta de *Kodak*, porque el equipo de fotocopias necesitaba más de miles de partes, de las cuales sólo 75 estaban patentadas, lo que se confirmó por medio de la declaración de uno de los gerentes de *Kodak*, quien testificó afirmando que las patentes no cruzaron por su cabeza al momento en que la compañía inició su política de restricción de oferta de partes.

leasing de equipos, ello no le concede el derecho para extender su poder hacia los servicios de reparaciones y mantenimiento, determinando que en este supuesto en particular, la negativa a conceder licencia a los competidores constituye una violación a la sección 2 de la Ley Sherman.

3.1.5. *Intel*: La doctrina de las facilidades esenciales

A este caso se le ha identificado con la doctrina de las facilidades esenciales, en virtud que el fallo concluyó que para resolver un litigio que involucre competencia y PI puede aplicarse dicha teoría y conceder alguna superioridad a la competencia sobre la PI ¹⁰⁶.

En síntesis, el litigio versó sobre los siguientes hechos: *Intel* era el productor, diseñador y proveedor de microprocesadores de alto rendimiento para computadoras más grande del mundo. En virtud de su calidad, otro agente económico denominado *Intergraph* utilizaba los microprocesadores de *Intel* en las computadoras que fabricaba y comercializaba. En determinado momento, *Intergraph* manufacturaba sus microprocesadores con su propia tecnología (llamada *clipper*), pero cesó su producción dado que le era más conveniente modificar sus computadoras para incluir los procesadores de *Intel*, tomando en consideración que ésta última había manifestado que sus equipos podrían ser instalados sin problema en las estaciones de trabajo de *Intergraph* y que los mismos serían proveídos en términos justos y razonables. Bajo dichas condiciones, *Intel* designó a *Intergraph* como cliente importante y comenzó a proporcionarle beneficios especiales tal como acceso temprano a información bajo acuerdos de confidencialidad ¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1197. En virtud de lo expuesto por Carrier, el caso *Intergraph Corp.*, contra *Intel Corp.* (195 F. 3d 1346, Fed. Cir. 1999) es ejemplar respecto de la posible aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales a la PI como bien intangible. Esta teoría, tal como fuera enunciado con anterioridad, representa una excepción al alcance del derecho, porque concede preferencia a la competencia sobre la PI en determinados casos excepcionales.

¹⁰⁷ Vid. TALADAY, J.M., y CARLIN, J.N. Jr., *op. cit.*, pp. 447 y ss.; RABINOWITZ, A.B., *op. cit.*, pp. 31 y 32. *Intel* era el fabricante pionero de microprocesadores y era el titular de la tecnología más avanzada. Por consiguiente poseía amplio poder de mercado, dado que la mayoría de computadoras incorporaban su equipo.

Todo se modificó cuando *Intel* desarrolló sus microprocesadores *Pentium II* y se apartó de la política de arquitectura abierta que en ese momento estaba vigente con respecto de los participantes del mercado de computadoras. Como resultado de la modificación, los ordenadores fabricados por agentes económicos independientes tenían que cumplir con ciertos requerimientos técnicos propios de *Intel* para poder utilizar sus microprocesadores y que en ese momento gozaban de gran aceptación entre los usuarios.

Después de este cambio, surgió una controversia sobre PI entre las partes ¹⁰⁸ e *Intergraph* demandó a los agentes económicos independientes que eran clientes de *Intel*, quien respondió con una represalia, negándose a proporcionar al primero la información confidencial necesaria para el desarrollo de sus productos y que anteriormente había compartido.

En virtud de ello, *Intergraph* no recibía muestras de los microprocesadores de *Intel* y no podía lanzar sus productos al mismo tiempo que sus competidores. La Corte de Distrito encontró que *Intel* poseía posición dominante en el mercado de microprocesadores y concluyó que la negativa para proporcionar información importante y secreta constituía un impedimento de acceso a una facilidad esencial en contravención a lo establecido en la sección 2 de la Ley Sherman ¹⁰⁹.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal revocó la decisión de la Corte de Distrito, manifestando que la conducta unilateral permitida bajo las leyes

¹⁰⁸ Vid. BAGLEY, C.E., y CLARKSON, G., *op. cit.*, p. 357. En 1996 *Intergraph* determinó que algunos fabricantes independientes estaban infringiendo su patente de *clipper* por medio del uso del equipo de *Intel*. En ese momento *Intel* trató de negociar una licencia pero fracasó, tanto que fue demandado por *Intergraph* por infracciones a su patente. *Intel* respondió agresivamente y suspendió la política de cliente importante con *Intergraph*.

¹⁰⁹ Vid. GENEVAZ, S., *op. cit.*, p. 760; PIRAINO, T., *op. cit.*, pp. 108 y 109; CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, *cit.*, p. 1198. La Corte de Distrito del caso *Intergraph Corp.*, contra *Intel Corp.* (3 F. Supp. 2d 1255, N.D. Ala. 1998) encontró que el acceso en tiempo y en términos razonables a información empresarial que es necesaria para competir es una facilidad esencial. Posteriormente, elevó la protección de competidores como un objetivo crítico de las leyes de competencia, mencionando que la negativa a contratar de un monopolista contraviene la sección 2 de la Ley Sherman, cuando dicha conducta irrazonablemente afecta la competencia en los mercados. El argumento para considerar la información de *Intel* como facilidad esencial se basó en que la misma no se encuentra disponible de fuentes alternativas, por tanto, no puede ser duplicada y dado que los competidores no pueden participar en el mercado relevante sin acceso a ella. La decisión del tribunal también valoró la intención del agente dominante y concluyó que *Intel* no poseía ninguna justificación empresarial para negarse a conceder la referida información, especialmente cuando *Intergraph* había sido un cliente leal por muchos años. Además, que la controversia relacionada con la PI que motivó la conducta de exclusión pudo resolverse de forma separada sin involucrar la negativa de acceso.

de PI no puede ser sujeta a escrutinio por las leyes de competencia. En esta instancia, también se manifestó que no podía existir en este caso ofensa de monopolización porque *Intel* e *Intergraph* no eran competidores. Por ello, en ausencia de rivalidad directa entre las partes, no cabía la posibilidad que existiese un supuesto de negativa de acceso a una facilidad esencial ¹¹⁰.

Tal como se observa, los tribunales de EUA han ofrecido una multiplicidad de interpretaciones y opciones sobre la solución del conflicto entre la PI y competencia, que van desde aquellas decisiones que determinan la prevalencia de la primera a otras que señalan que dicha figura puede llegar a considerarse como una facilidad esencial. En virtud de los casos descritos, puede afirmarse que no existe uniformidad en la manera cómo deberían resolverse, sin embargo, dicha situación pudo haber cambiado con el fallo de la Corte Suprema en *Trinko*.

3.1.6. *Trinko*: Un potencial precedente

De acuerdo con CARRIER ¹¹¹, la disparidad en las decisiones judiciales en EUA descritas en los apartados anteriores (*Xerox*, *Kodak*, *Data General* e *Intel*) puede encontrar una luz bajo el análisis del caso *Trinko*. A pesar que éste no es un fallo que recaiga propiamente sobre una negativa a conceder licencia de un derecho de

¹¹⁰ Vid. AREZZO, E., *op. cit.*, p. 482; BAGLEY, C.E., y CLARKSON, G., *op. cit.*, pp. 357 y 358; BARTON, J.H., “Antitrust treatment of oligopolies with mutually blocking patent portfolios” en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 69, No. 3, Chicago, 2002, pp. 878 y 879; CZAPRACKA, *op. cit.*, pp. 93 y 94; PITOFISKY, R., *op. cit.*, p. 546; RAVICHER, D.B., y DILLOFF, S.C., *op. cit.*, p. 98; DONAHEY, T.I., *op. cit.*, pp. 138 y 139; RODRÍGUEZ HURLEY, S., *op. cit.*, p. 502; BALTO, D.A., y WOLMAN, A.M., *op. cit.*, pp. 47 y 48. En opinión de los autores, la Corte de Apelaciones siempre dudó que no proporcionar información fuera una práctica anticompetitiva, incluso habiéndose comprobado que la negativa no estaba justificada. Así, el fundamento principal para revocar el fallo recurrido fue que no se estableció que la conducta de *Intel* contribuyera a crear, mantener o expandir su posición dominante, por tanto, no existía daño a la competencia en el mercado “aguas abajo”. En virtud de lo anterior, lastimosamente no hubo necesidad de pronunciarse sobre la defensa de PI en aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales. Posterior al fallo, una acción paralela de la FTC obligó a *Intel* a proporcionar la información y por ello, dicho agente económico se comprometió a brindar los datos por un plazo de 10 años a sus clientes aunque éstos hayan iniciado en su contra un procedimiento por infracción de derechos de PI. La FTC aclaró que el remedio no constituía una licencia obligatoria y que *Intel* conservaba la facultad de reservar el acceso a la PI cuando los rivales planeaban competir con ella.

¹¹¹ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, *cit.*, p. 1199; CHIN, Y.W., y WALSH, K.E., “Antitrust counseling ...”, *cit.*, p. 283; LAMPERT, M.A., “Antitrust in IP licensing: selected concerns and considerations” en *Sixth Annual ALI-ABA Course of Study*, American Law Institute, Philadelphia, 2006, p. 201; FOX, E.M., “Monopolization ...”, *cit.*, p. 637. El caso *Verizon Communications Inc.*, contra *Law Offices of Curtis V. Trinko LLP* (540 U.S. 398 de 2004) aunque no versó directamente sobre PI, de acuerdo con los autores, es importante para el estudio de la relación entre ésta y la doctrina de las facilidades esenciales. Tal como se observará más adelante, los criterios utilizados en *Trinko* son sumamente restrictivos respecto de la imposición de una obligación de contratar, lo que lleva a pensar que sería mucho más difícil obtener la orden de licencia obligatoria en un caso que involucre derechos de PI.

PI, el fundamento de la decisión con base en los hechos discutidos por el tribunal supremo puede utilizarse como criterio orientador de cómo éste resolvería el escenario que nos ocupa.

En este litigio, la Corte Suprema determinó que la negativa de un agente económico con posición dominante en el mercado de telecomunicaciones para compartir su red bajo condiciones no discriminatorias con los nuevos entrantes no constituía una contravención a la sección 2 de la Ley Sherman. Antes de la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones de 1996, las compañías de telecomunicaciones existentes poseían monopolios autorizados por el Estado para proveer el servicio.

La dificultad de replicar las redes que comprendía el acceso a millones de usuarios constituía una tremenda ventaja en la interconexión de llamadas locales y de larga distancia. En aras de romper los monopolios e incrementar la competencia, el Congreso de EUA impuso obligaciones a los agentes económicos para facilitar la entrada de otros al mercado por medio del acceso compartido de la red ¹¹².

Verizon, un monopolista, tuvo que cumplir con dichas obligaciones y firmó contratos de interconexión con sus rivales, entre ellos *AT&T*, que especificaban los términos bajo los cuales se compartiría la red. Un consumidor de telefonía local de *AT&T*, una firma de abogados llamada *Curtis V. Trinko, L.L.P.*, presentó un reclamo alegando que *Verizon* (en ese momento *Bell Atlantic*) discriminaba en contra de los nuevos agentes, porque no se había brindado acceso a la red local en términos iguales. En particular, *Verizon* habría llenado órdenes de los clientes de los nuevos proveedores una vez completadas las de sus propios usuarios y por

¹¹² Vid. FOX, E.M., “A tale of two jurisdictions and an orphan case: Antitrust, intellectual property and refusals to deal” en *Fordham International Law Journal*, Vol. 28, No. 4, Nueva York, 2005, pp. 955 y 956; FALVEY, J.M., y KLEIT, A.N., “Commodity exchanges and antitrust” en *Berkeley Business Law Journal*, Berkeley Electronic Press, Vol. 4, California, 2007, p. 154; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 61 y 62. Este es un caso que se suscitó en el funcionamiento de un mercado regulado (telecomunicaciones), que se encuentra caracterizado por la existencia de economías de red. *Verizon* era el agente económico que poseía el monopolio de las telecomunicaciones en la parte noreste de EUA. Cuando el desarrollo de la tecnología lo permitió, el Congreso se decidió por aprobar la Ley de Telecomunicaciones y ello posibilitó la apertura de los mercados por medio de la entrada de competidores. La norma establecía que los agentes económicos controladores de la red debían proporcionar acceso a los nuevos entrantes por medio de interconexión bajo un precio señalado por la FCC (Comisión Federal de Telecomunicaciones) a través de un sistema orientado a costos.

consiguiente, falló en proporcionar de manera consistente y en algunos casos completa, la interconexión de llamadas de los usuarios de sus competidores en circunstancias idénticas a sus propios clientes ¹¹³. Dicha conducta, volvió más difícil la entrada y la correspondiente competencia de nuevos proveedores en el mercado de llamadas locales, propiciando la conservación del monopolio.

La Corte de Distrito desestimó la demanda pero la Corte de Apelaciones revocó la decisión en parte, señalando que la demanda se basaba en la doctrina de las facilidades esenciales con relación en la extensión de un monopolio (apalancamiento o *leveraging*) y que la Ley de Telecomunicaciones no impedía la aplicación de las leyes de competencia.

La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones y el punto focal de la decisión fue la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones, cuyo espíritu era abrir los mercados y promover la competencia. Este modelo regulatorio demostró servir a muchos de los objetivos de las leyes *antitrust* (reduciendo y en algunos casos eliminando la necesidad de su aplicación). Por ello, se concluyó que en este pleito no podría plantearse un reclamo por una infracción a la Ley Sherman ¹¹⁴. No obstante lo anterior, la Corte Suprema aportó ciertos elementos a considerar sobre la teoría general de las negativas a contratar. En particular, se indicó que sólo existían dos excepciones a la regla que un agente económico puede negarse a contratar con otro: a) una situación casi idéntica al fallo de *Aspen Skiing* ¹¹⁵; y b) la doctrina de las facilidades esenciales.

¹¹³ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., pp. 1200 y 1201. En otras palabras, *Verizon* falló al no proporcionar acceso no discriminatorio a sus rivales. En determinado momento la FCC descubrió el problema e impuso los remedios correspondientes, pero *Verizon* arregló con los afectados entregándoles una compensación económica. No obstante, los usuarios de los agentes económicos afectados, liderados por *Trinko*, una firma de abogados que argumentaba había perdido clientes como resultado del pésimo servicio telefónico, demandó a *Verizon* por una violación a la sección 2 de la Ley Sherman.

¹¹⁴ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1201; GENEVAZ, S., *op. cit.*, p. 759; APOSTOLOPOULOS, H., *op. cit.*, p. 277. La decisión de la Corte Suprema determinó que la Ley de Telecomunicaciones ofrecía suficientes garantías para la competencia y que ello reducía ampliamente la necesidad de aplicar la Ley Sherman al caso concreto.

¹¹⁵ Vid. FALVEY, J.M., y KLEIT, A.N., *op. cit.*, p. 174; MEYERS, C.J., *op. cit.*, 155 y 156; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 62; FOX, E.M., “Monopolization ...”, cit., p. 638. En el caso *Aspen Skiing Co.*, contra *Aspen Highlands Skiing Corp.* (472 U.S. 585 de 1985) la Corte Suprema afirmó unánimemente un veredicto emitido por un jurado que condenó a la compañía *Aspen Skiing* por la comisión de una práctica anticompetitiva. Los hechos fueron los siguientes: *Aspen Skiing* era el dueño de tres accesos y rutas de montaña para esquiar en el territorio montañoso de *Aspen*. Un competidor de *Aspen Skiing* denominado *Aspen Highlands* poseía un solo acceso o ruta para esquiar. En un inicio ambos agentes económicos

Sobre la doctrina de las facilidades esenciales, como ya fuera mencionado, el tribunal mencionó que nunca había respaldado o reconocido su existencia y aunque no encontró necesidad de repudiarla, indicó que si ésta llegase a admitirse, aplicaría únicamente en aquellos casos en que el titular del recurso ha impedido por completo el acceso al mismo, siempre que se tratara de facilidades que no hayan sido puestas a disposición del público y cuando no existe una autoridad facultada para ordenar y regular el uso compartido, porque en el supuesto contrario, sería innecesario imponer un criterio de acceso forzoso ¹¹⁶.

En virtud de lo anterior, es importante retomar lo expuesto por CARRIER, quien advirtió ciertos puntos del fallo que son ilustrativos y poseen aplicación respecto de un posible caso de negativa de acceso a un derecho de PI. Se trata de cinco aspectos que permitirían interpretar, con cierto nivel de certidumbre, cómo la Corte Suprema fallaría en el supuesto que nos ocupa, siendo éstos: a) los beneficios del poder monopólico; b) los peligros de compartir; c) los costos del DC; d) las

cooperaban para ofrecer al público un tiquete de entrada a los cuatro sitios, pero en determinado momento *Aspen Skiing* se apartó de la política de asocio y ofreció únicamente acceso a sus tres rutas, dejando a *Aspen Highlands* con la posibilidad de ofrecer sólo un lugar. Como consecuencia de la decisión, *Aspen Highlands* vio limitadas sus posibilidades de competir en el mercado relevante, pues los usuarios lógicamente se decidirían por el acceso a las tres alternativas de *Aspen Skiing*. La Corte Suprema estimó pertinente la sanción contra *Aspen Skiing* por haberse negado a cooperar con su competidor para ofrecer el tiquete de cuatro opciones para el que existía demanda por parte de los usuarios. Así, se estableció un principio para las negativas a contratar en el derecho común, que la negativa de un monopolista es ilegal cuando excluye rivales del mercado salvo que se exista una justificación basada en eficiencias para dicha conducta. No obstante, en este caso la Corte Suprema limitó el alcance de la doctrina *Aspen Skiing*, mencionando que en dicho litigio fue trascendental el hecho que *Aspen Skiing* había previamente cooperado con su rival y la terminación de la relación constituía la negativa a contratar. Se explicó que existía una fuerte presunción que el ofrecimiento de un tiquete conjunto era rentable para ambas partes, pues de lo contrario jamás habría ocurrido. Por ello, la ruptura de la relación sugirió la existencia de un deseo de sacrificar utilidades de corto plazo con un propósito anticompetitivo para recuperarlas en el futuro, lo que constituye una práctica predatoria. En el caso en estudio, *Verizon* nunca había concedido el acceso a su red y probablemente no lo habría hecho sin la obligación legal.

¹¹⁶ Vid. FOX, E.M., “A tale of two jurisdictions ...”, cit., pp. 957-961; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 62. En el caso concreto, los rivales de *Trinko* habían tenido acceso a la red, aunque fuese en términos deficientes, ello fue considerado igualmente como un ingreso. Además, el ente regulador de las telecomunicaciones ya había ordenado previamente que se concediera la entrada. Por ello, se consideró que la doctrina de las facilidades esenciales no aplicaba en el caso concreto por no haberse cumplido con todos sus requisitos. Este precedente fue posteriormente aplicado por una Corte de Distrito en el caso *New York Mercantile Exchange Inc.*, contra *Intercontinental Exchange Inc.* (323 F. Supp. 2d 559, S.D.N.Y. 2004). Este litigio, inició por medio de demanda presentada por *Intercontinental Exchange (ICE)* solicitando el acceso a los precios negociados que manejaba la Bolsa Mercantil de Nueva York (*NYMEX*) y que son considerados los precios de mercado en las compras de petróleo y gas. En este caso, se estimó que no podría existir aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales en los términos de *Trinko* porque *ICE* había tenido conocimiento de los datos que eran publicados (aunque no fuera en tiempo para permitir la competencia) y porque existía un regulador que controlaba el acceso. Tampoco se admitió la posibilidad de un escenario tipo *Aspen Skiing* porque no existía evidencia de una negociación previa entre las partes. Por consiguiente, se aceptó la justificación empresarial de *NYMEX* porque existía un interés legítimo para impedir que un competidor se apropiara indebidamente de los precios que eran negociados y procesados en su seno.

negativas a contratar son usualmente legítimas; y e) la extensión de la posición dominante (apalancamiento o *leveraging*) ¹¹⁷.

a) Los beneficios del poder monopolístico

La conducta investigada en el caso *Trinko* fue una negativa de un operador de telecomunicaciones para conceder interconexión a un rival, una conducta unilateral que pudiese constituir una práctica anticompetitiva en contravención a la sección 2 de la Ley Sherman en circunstancias en que se compruebe la existencia de posición dominante ¹¹⁸.

Este doble requisito es aplicable a cualquier caso de abuso de posición dominante, lo que incluye aquellos supuestos en que dicha condición viene dada por un derecho de PI. En este punto, es importante aclarar que la postura unánime en EUA es que la presencia de una patente o derecho de PI no significa *per se* la concurrencia de posición dominante ¹¹⁹.

En ese sentido, aunque en algunos escenarios el derecho de PI puede contribuir a la creación de poder de mercado, se ha entendido que el monopolio legal concedido al inventor no ocasiona pérdida de bienestar, sino que al contrario, incentiva la creación de nuevos productos que no se desarrollarían en ausencia de protección.

¹¹⁷ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1201. De acuerdo con Carrier, los primeros tres aspectos son temas generales y los últimos dos poseen relación con doctrinas particulares sobre el DC y que son trascendentales para resolver el conflicto entre la PI y la competencia.

¹¹⁸ Ibidem. Sobre la posición dominante, la Corte Suprema manifestó que la habilidad de una compañía para cobrar precios monopolísticos es un elemento importante de la economía libre de mercado, porque la oportunidad de imponer este tipo de precios es lo que atrae la perspicacia empresarial hacia el desarrollo de nueva tecnología y el descubrimiento de nuevos mercados. Por ello, compartimos la opinión de la Corte y nos adherimos a lo expuesto por Carrier en el sentido que para garantizar los incentivos para innovar, los tribunales no pueden condenar la mera existencia de posición dominante y ese es el criterio que ha adoptado la Superintendencia de Competencia de ESA. Asimismo advierte Carrier que algunos jueces antes del fallo en el caso *Trinko* habían explicado que la mera tenencia de posición dominante no era violatorio de la sección 2 de la Ley Sherman, pero ninguna corte había defendido con tanto fervor dicha figura.

¹¹⁹ Así lo reconoce la guía de licenciamiento de PI de los EUA creada por el DOJ y la FTC en su página 2 cuando señala que las agencias no presumirán que la PI crea poder de mercado. Lo anterior, a nuestro juicio, significa que pueden existir derechos de esta naturaleza en mercados competitivos y que en casos que exista poder de mercado dicha situación puede ser producto de una multiplicidad de factores, no sólo a la presencia de una patente, por ejemplo, a costos financieros, costos de cambio, economías de red, entre otros.

Asimismo, es universalmente aceptado que las leyes de PI han sido diseñadas para resolver el problema de parasitismo o *free riding*, concediendo un derecho de exclusiva a los creadores originales, lo que les permite cobrar precios en exceso del CM para recuperar su inversión y generar utilidades en el largo plazo, lo que promueve la innovación. Por lo anterior, la interpretación del fallo de la Corte Suprema en el caso *Trinko* lleva a concluir que la negativa a conceder una licencia con base en el ejercicio de un derecho de PI es legítima y que ello no ocasiona un perjuicio para los consumidores, pues la facultad de excluir rivales es uno de los incentivos principales para la creación de nuevos productos.

b) Los peligros de compartir

De acuerdo con CARRIER, existen cuatro puntos a tomar en consideración como potenciales peligros que podría enfrentar un agente económico que se vea obligado a compartir sus recursos con los rivales: i) compartir contraviene los objetivos del DC, que busca la promoción de innovación; ii) se obliga a que los tribunales de justicia actúen como planificadores centrales ¹²⁰, un papel que no es apto para ellos; iii) cooperar facilita la colusión, que es el mal supremo del DC; y iv) se comete una intromisión en los derechos de los particulares para indicarles con quienes deben contratar ¹²¹.

Sobre dichos peligros, la Corte Suprema advirtió que forzar el acceso a una facilidad, sea un bien corporal o incorporeal, no es siempre una situación que genere beneficios para la competencia y el bienestar general, pudiéndose causar graves perjuicios a la colectividad que deben tomarse en consideración al momento de ordenar una medida de esta naturaleza.

¹²⁰ Vid. CHIN, Y.W., y WALSH, K.E., “Antitrust counseling ...”, cit., pp. 279 y 280; CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., pp. 1202 y 1203; BAUER, Joseph P., “Refusals to deal with competitors by owners of patents and copyrights: reflections in the Image Technical and Xerox decisions” en *DePaul Law Review*, Vol. 55, No. 4, Chicago, 2006, pp. 1245 y 1246. Según los autores, el acceso al recurso esencial no puede ser gratuito, por tanto, la autoridad que ordena la medida tendrá que determinar los cargos a pagarse en concepto de regalía.

¹²¹ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1203. Estos argumentos son incluso más importantes para los titulares de derechos de PI, pues la facultad de excluir es el núcleo de la institución. Carrier resume lo anterior con las siguientes palabras: “*si compartir es el antónimo de la competencia, se convierte en el anatema de la propiedad intelectual, más aún cuando se ha reconocido que los incentivos para innovar son un objetivo de la competencia, íntimamente vinculado con el sistema de propiedad intelectual*”.

c) Los costos del Derecho de Competencia

Según CARRIER, bajo un análisis económico, los costos del DC se resumen en los siguientes: i) la dificultad de aplicar sus normas al caso concreto; ii) la posibilidad de obtener falsos positivos (condenas de inocentes); iii) el desincentivo sobre el desarrollo de innovación; iv) la alta cantidad de litigios; y v) la dificultad de vigilar constantemente el mercado. Todos los supuestos son costos importantes en el ámbito de la PI. Por consiguiente, si se castiga injustamente a un creador de tecnología porque se niega a compartir su invento, podría afectarse todo el sistema de generador de innovación. Por ello, a partir de un análisis basado en los costos de aplicar las leyes de competencia, es recomendable recurrir a una política *laissez-faire* en el caso de negativas a conceder licencias sobre derechos de PI ¹²².

d) Las negativas a contratar son usualmente legítimas

Tomando como base lo expuesto sobre el análisis de casos citado por la Corte Suprema en *Trinko*, una persona que desee iniciar un litigio por una negativa de acceso debería probar la existencia de un escenario muy parecido al caso *Aspen Skiing* ¹²³ o abogar por el reconocimiento de la doctrina de las facilidades esenciales.

Por consiguiente, podría iniciarse alegando la existencia de una relación jurídica previa, la cual se habría interrumpido sin justificación económica con ánimo de monopolizar un mercado. Lo anterior, porque de acuerdo con el análisis de *Trinko*, cuando un agente económico decide conceder una licencia a otro y posteriormente la revoca, debe estudiarse detenidamente cuál fue la motivación de dicha conducta. La decisión inicial de conceder la licencia demuestra que la compañía tuvo la idea que ello era rentable, ya sea porque pensó que la idea sería

¹²² Idem p. 1204. Tal como ha sido expuesto por Carrier, los beneficios del monopolio, los peligros de compartir y los costos de la aplicación del DC conceden alguna deferencia a las negativas de conceder licencias. La especial aplicación de estos principios al sistema de PI vuelve más difícil que un juez pueda sancionar dicha conducta.

¹²³ Nos referimos nuevamente al caso *Aspen Skiing Co.*, contra *Aspen Highlands Skiing Corp.* (472 U.S. 585 de 1985) comentado *supra* en este ensayo.

comercialmente exitosa o porque existía algún interés en la experiencia y capacidad del licenciante para colocar el producto en el mercado.

En el caso contrario, cuando el titular de un derecho de PI nunca ha concedido una licencia, existe mayor probabilidad que la justificación para negarse sea considerada legítima. Por ejemplo, podría alegarse que el producto no sería comercialmente exitoso o que se desea incorporar mejoras al mismo, lo cual no sería posible si existe una licencia, lo que sería concordante con la mayoría de criterios de titulares de inventos que deciden no explotarlos o no compartirlos. Por lo anterior, en ausencia de una relación jurídica previa, será muy difícil que una corte de EUA intente analizar la verosimilitud de la justificación empresarial alegada sobre la protección de derechos de PI ¹²⁴.

Cuando no exista relación jurídica previa, aún podrá intentarse obtener el acceso por medio del reconocimiento de la doctrina de las facilidades esenciales. No obstante, tal como fuera mencionado, la Corte Suprema de EUA dejó claro que nunca había reconocido dicha teoría y que no necesitaba reconocerla o repudiarla, limitándose a señalar ciertos casos en los que hipotéticamente procedería, por ejemplo, cuando no ha existido acceso por completo, cuando se tratara de facilidades que no hayan sido puestas a disposición del público y cuando no existe una autoridad con facultades para regular y ordenar el acceso. En opinión de algunos autores, lo expuesto por el supremo tribunal debilitó la posible aplicación de esta doctrina en el futuro, porque limitó su aplicación a casos estrictamente definidos ¹²⁵.

¹²⁴ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1206. Tal como lo expone Carrier, continuará siendo difícil que se falle a favor de una licencia obligatoria, pues en la mayoría de casos controversiales el agente económico que se niega nunca ha concedido la licencia. Consideramos que lo anterior es totalmente acertado y constituye un voto a favor de la inmunidad absoluta o casi absoluta y de la teoría del alcance del derecho expuesta anteriormente.

¹²⁵ Vid. CHIN, Y.W., y WALSH, K.E., “The growing interplay ...”, cit., p. 451; DAVIS, A.R., *op. cit.*, pp. 230 y 231; HOVENKAMP, H., JANIS, M.D., LEMLEY, M.A., *op. cit.*, p. 19; CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1207. Consideramos que los autores advierten de forma acertada que este es un criterio demasiado estricto respecto de la procedencia de la doctrina de las facilidades esenciales, lo que deja en evidencia la excesiva protección de los derechos de PI en EUA.

e) La extensión del monopolio

Finalmente, la Corte Suprema opinó sobre la extensión de la posición dominante hacia otro mercado y para determinar la procedencia de una demanda de esta naturaleza señaló que bastaba comprobar una alta probabilidad de éxito en la monopolización del mercado conexo. No obstante, CARRIER considera que el fallo se verá limitado en un caso de PI, dado que muchas veces, el derecho comprende varias etapas de la cadena de producción, pudiendo castigarse una conducta que constituye una consecuencia natural de la comercialización de los productos protegidos y que no representa un riesgo para la competencia ¹²⁶.

f) Situación post *Trinko*

A partir de lo analizado en *Trinko* y tomando en consideración los elementos que podrían aplicar, *mutatis mutandis*, a un caso de conflicto con la PI, se concluye que existe escepticismo sobre la posibilidad que se castigue una negativa a conceder licencia cuando involucre un derecho de PI y pueda ordenarse una licencia obligatoria. Lo anterior, porque la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales se ha restringido a situaciones excepcionales, incluso se encuentra supeditado a que la Corte Suprema determine, en primer lugar, que dicha teoría existe, lo que consideramos es una tarea espinosa, tomando en consideración que los parámetros señalados en *Trinko* son difíciles de cumplir. Así, en ausencia de una relación jurídica que haya puesto el derecho de PI previamente en determinado mercado, será casi imposible probar la procedencia de esta doctrina. En virtud de lo anterior, de acuerdo con CARRIER, lo más probable es que un fallo del tribunal supremo de EUA se adecúe a los parámetros de la inmunidad absoluta o casi absoluta enunciados en ambos casos *Xerox* ¹²⁷.

¹²⁶ Vid. CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1208. En virtud de lo expuesto por Carrier, es posible que se incluya dentro del alcance del derecho los mercados de manufactura, venta al por mayor y al por menor.

¹²⁷ Vid. AREZZO, E., *op. cit.*, p. 478; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 98-100; CARRIER, M.A., “Refusals to license ...”, cit., p. 1209; BORGES BARBOSA, D., *op. cit.*, p. 67; HEWITT PATE, R., “Competition and intellectual property ...”, cit., p. 53. No obstante, los autores señalan que se ha reconocido en otros fallos que puede cometerse una infracción a las leyes de competencia por medio de un derecho de PI en los siguientes supuestos: i) se ata al bien patentado otro no protegido; ii) el derecho de PI se ha obtenido mediante fraude ante el organismo competente y se intenta hacer valer o se utiliza de forma

3.2. Unión Europea

Al igual que el análisis de casos de EUA, la jurisprudencia emanada de la UE es también determinante en un estudio sobre las negativas a conceder licencia de derechos de PI, especialmente tomando en consideración que los criterios emanados de sus resoluciones revisten cierto contraste respecto de su par norteamericana, concediendo en algunos supuestos mayor preferencia a la competencia sobre la PI.

3.2.1. *Volvo*: La protección de los incentivos para innovar

En 1988 el TJCE conoció el asunto entre *Volvo* y *Erik Veng*. Los hechos fueron los siguientes: *Volvo* era el propietario de un diseño registrado de parachoques delanteros para sus vehículos serie 200. En determinado momento, *Volvo* demandó a *Veng* en el Reino Unido cuando éste comenzó a vender parachoques delanteros que importaba desde Italia y Taiwán, porque argumentaba que dicha práctica constituía una violación de sus derechos de PI. Ante esto, *Veng* se defendió cuestionando la validez del diseño y alegando que la conducta de *Volvo* al negarse a concederle licencia para fabricar o importar las partes constituía un abuso de la posición dominante ¹²⁸.

La Corte Británica refirió el caso al TJCE para determinar si existía práctica anticompetitiva. El tribunal falló que el derecho a excluir concedido por las normas de PI constituye la médula de la institución, por lo que una negativa a conceder la licencia sobre un diseño protegido no podría considerarse una práctica anticompetitiva en sí misma. En este supuesto, obligar al agente económico a

anticompetitiva, tal como fuera expuesto en el caso *Walker Process Equipment, Inc.*, contra *Food Machinery & Chemical Corp.* (382 U.S. 172 de 1965) o simplemente cuando se conoce que el derecho es inválido y se utiliza en contra de los competidores; y iii) cuando se presenta una demanda de violación de PI en contra de una persona que objetivamente no pudo cometerla con ánimo de restringir la competencia.

¹²⁸ Vid. MEYERS, C.J., *op. cit.*, pp. 159 y 160; LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 282. CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 78; GITTER, D., *op. cit.*, p. 241. De acuerdo con los autores, en la UE los primeros casos relacionados con el uso de derechos de PI para sustentar posiciones dominantes versaron sobre repuestos para automóviles en los mercados de reparación y mantenimiento. Entre éstos, uno de los más importantes es el que se comenta: *AB Volvo* contra *Erik Veng Ltd* (238/87 E.C.R. 6211 de 1988).

compartir su obra, incluso con la correspondiente regalía, afectaría notablemente los incentivos para innovar y privaría al titular del ejercicio del núcleo esencial de su derecho ¹²⁹.

No obstante, se emitió una lista de supuestos que podrían derivar en un abuso de posición dominante: a) la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a talleres independientes; b) la fijación de precios no equitativos; y c) la decisión de no seguir produciendo piezas para un determinado modelo cuando aún existan unidades en circulación ¹³⁰.

3.2.2. *Renault*: La confirmación de *Volvo*

Este caso también involucró un conflicto relacionado con piezas de recambio de automóviles conocido por el TJCE a petición de una Corte Italiana. Los hechos fueron los siguientes: una asociación de comerciantes que incorporaba un número considerable de empresas italianas de manufactura y mercadeo de repuestos de automóviles, entre ellas *Maxicar*, intentó invalidar la protección sobre los diseños de *Renault* porque carecían de valor estético autónomo y asimismo, denunció que

¹²⁹ Vid. EVRARD, S.J., “Essential facilities in the European Union: Bronner and beyond” en *Columbia Journal of European Law*, Vol. 3, No.10, New York, 2004, p. 497; GITTER, D., *op. cit.*, pp. 241 y 242; GREEN, N., “Intellectual property and the abuse of dominant position under European Union Law: existence, exercise and the evaporation of rights” en *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 20, Brooklyn, 1993, p. 150; TURNEY, J., *op. cit.*, p. 65; SHAH, A., “The abuse of dominant position under article 82 of the treaty of the European Community: impact on licensing of intellectual property rights” en *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol. 3, No. 1, Chicago, 2003, pp. 59-60; FORRESTER, I.S., “Regulating intellectual property ...”, *cit.*, pp. 75 y 76. Los autores advierten que la jurisprudencia dejó claro que el derecho de un titular de un diseño protegido para prevenir que terceros fabriquen, vendan o importen el objeto constituye la materia primordial del derecho exclusivo y que la negativa a conceder una licencia no puede constituir siempre un abuso o práctica anticompetitiva, pues se trata de una conducta amparada por el ordenamiento jurídico. No obstante, consideramos que un criterio que debe utilizarse en un caso similar a éste es que el titular del derecho de PI puede negarse a conceder la licencia para fabricar las partes, pero no podrá negarse a venderlas (porque son esenciales para competir en el mantenimiento de vehículos *Volvo* y sin el acceso a ellas no se podrá competir en dicho mercado de servicio) y tampoco podrá impedir la importación cuando las partes han sido vendidas en el exterior por un tercero autorizado o directamente por *Volvo*, tomando en consideración que el derecho de PI se encuentra agotado (en caso se admita el criterio del agotamiento internacional) y por tanto, una conducta tendiente a hacerlo respetar sobrepasaría el alcance concedido por el legislador.

¹³⁰ Vid. VENIT, J.S., *op. cit.*, pp. 617-619; CORREA, C.M., *Intellectual property and competition law*, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Working paper No. 21, Ginebra, 2007, p. 10; LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 281. En virtud de lo expuesto por los autores, lo que podría considerarse abusivo es que no se suministren las piezas de recambio correspondientes, porque existe una fuerte presunción que ello posee como objetivo la monopolización del mercado conexo, lo que significaría grandes riesgos para los consumidores en virtud de la creación de mercados cautivos. Por tanto, podemos concluir que en este caso, el TJCE distinguió entre la negativa a conceder licencia sobre diseños protegidos para impedir que un competidor pueda crear sustitutos (lo que estaba permitido), de otras potenciales conductas nocivas como negarse a vender las partes a distribuidores que las requiriesen y monopolizar el mercado de servicios de postventa.

dicho agente económico había abusado de su posición dominante al cobrar precios más altos de aquéllos disponibles por terceros fabricantes ¹³¹.

El TJCE falló en similar sentido que en *Volvo*, argumentado que el hecho que un fabricante de automóviles venda sus partes protegidas por PI a un precio más alto que aquél cobrado por los sustitutos por terceros, no implica necesariamente un abuso de posición dominante, porque es legítimo que el dueño del derecho persiga utilidades por la venta de los bienes que ha desarrollado ¹³². No obstante, igual que en *Volvo*, se dejó claro que un abuso podría cometerse al negarse a vender las partes a los agentes independientes, al fijar los precios para las partes en un monto irreal o al cesar la producción de partes cuando aún existen modelos que las demandarían en circulación ¹³³.

3.2.3. *Magill*: El nacimiento de un nuevo producto

En el caso *Magill*, el TJCE estimó en 1995 que varias empresas irlandesas transmisoras de señal de televisión habían explotado de manera abusiva su posición dominante al negarse a conceder licencia sobre sus listas de programación, las que se alegó estaban protegidas por derechos de autor. Dicha conducta impidió la creación de una guía semanal que incorporaría toda la calendarización televisiva de la región ¹³⁴.

¹³¹ Vid. MEYERS, C.J., *op. cit.*, p. 160; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 78; LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 281; EILMANSBERGER, T., “IP and antitrust in the European Union” en *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, Vol. 13, Los Angeles, 2007, pp. 266 y 267. Se trató del caso *Régie nationale des usines Renault* contra *Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli* y *Maxicar* (53/87 E.C.R. 6039 de 1988). Según los hechos, *Renault* era el titular de varios diseños industriales sobre piezas de recambio que estaban protegidas por las normas de PI italianas. En virtud de la negativa de *Renault* de concederles licencia para su propia fabricación, el consorcio demandó a dicho agente económico solicitando la nulidad de los diseños industriales porque carecían de valor estético independiente y por tanto, no eran susceptibles de protección o que en su defecto se determinara que se había cometido una práctica anticompetitiva de abuso de posición dominante por medio de la negativa.

¹³² Vid. LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 282. El tribunal también afirmó que la negativa por parte de los titulares de conceder licencias sobre sus piezas de recambio a fabricantes independientes no constituye un abuso porque se encuentra justificado por los mismos motivos inherentes a la PI anteriormente mencionados. Con dicho argumento, se advirtió claramente que *Renault* estaba facultado para cobrar un precio mayor por los bienes protegidos que fabricaba directamente pues es lícito que desee obtener ganancias de dicha actividad y también que dicho agente económico no se encontraba obligado a conceder la licencia.

¹³³ Vid. CORREA, C.M., *op. cit.*, p. 10; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 78. Como se observa, la resolución del caso *Renault* fue casi idéntica a la decisión emitida en *Volvo*.

¹³⁴ Vid. VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 622; LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, pp. 277 y 278; KORAH, V., “The interface ...”, *cit.*, pp. 810-813; KORAH, V., *Intellectual property rights ...*, *cit.*, pp. 138 y 139; BORGES BARBOSA, D., *op. cit.*, pp. 68 y 69;

Los hechos fueron los siguientes: las televisoras ITP, RTE y BBC del Reino Unido publicaban de forma separada en los periódicos de circulación nacional sus respectivas programaciones diarias. Cuando *Magill* comenzó a publicar una guía semanal con los programas de todas las compañías, las estaciones de televisión la demandaron en una Corte Irlandesa por violación de derechos de PI. Dicho tribunal emitió una orden interina para impedir la elaboración del producto. En respuesta, *Magill* presentó una demanda ante la ComE argumentando que la negativa a conceder la licencia constituía un abuso de posición dominante ¹³⁵.

La ComE encontró que la negativa constituía un abuso de posición dominante y ordenó a las televisoras que proveyeran el acceso a los datos requeridos bajo una regalía razonable, pues consideró que el acceso a los listados era esencial para competir en el mercado de guías semanales de televisión. El TPI y el TJCE confirmaron el fallo. El último mencionó que la conducta era restrictiva de la competencia pues impedía el nacimiento de un nuevo producto por el que existía demanda potencial y que no podía admitirse ninguna justificación para ello, dado que su efecto era inevitablemente excluir competidores del mercado de guías semanales, reservándolo para las televisoras ¹³⁶.

FORRESTER, I.S., “Regulating intellectual property ...”, cit., pp. 76-78. El caso ComE contra ITP y RTE (C-241/91 y 242/91 E.C.R. I-743 de 1995) es emblemático respecto de la emisión de licencias obligatorias de derechos de PI por prácticas anticompetitivas. No obstante, el fallo ha sido criticado principalmente porque aún se debate si las listas de programación constituyen realmente derechos de autor, lo que lleva a cuestionarse si éste fue realmente un caso de negativa de licencia de un derecho de PI o si la licencia obligatoria fue concedida para remediar el ejercicio de un inadecuado derecho de PI. Es una lástima que el TJCE no se haya pronunciado sobre este argumento, sin embargo, todo parece indicar que es un error considerar dichas listas como PI dado que la mayoría de países de la UE no las reconocen como derecho de autor. En ese sentido se pronuncia Lence, quien argumenta que este caso puso freno a la “hipertrofia del derecho de autor” y Korah, que agrega que no existe nada artístico en una lista y que no habían sido difíciles o costosas de crear. A pesar de lo anterior, la defensa de la PI fue el argumento principal de los agentes dominantes y ello fue admitido en un inicio por una Corte Irlandesa. Un aspecto importante fue que este fallo coincidió con la emisión de la Ley de Transmisiones en el Reino Unido que ordenaba la emisión de licencias sobre las listas de programación. Concordamos con lo expuesto por las autoras en el sentido que no existe ningún elemento del derecho de autor en una lista de programación, pues carecen absolutamente de expresión artística. A pesar de lo anterior, es importante comentar el caso y comprenderlo, porque sus principios pueden aplicarse en situaciones similares.

¹³⁵ Para mayor detalle de los hechos y circunstancias en los que se desarrolló el caso vid. EVRARD, S. J., *op. cit.*, pp. 500-502; HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F., “Derecho de autor y abuso de posición dominante en la Unión Europea: Comentario al caso *Magill TV Guide* (Radio Telefís Eirann (RTE) e Independent Television Publications (ITP) C. Comisión de las Comunidades Europeas)” en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 16, Santiago de Compostela, 1994-1995, pp. 331-344; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 78-81; TURNEY, J., *op. cit.*, p. 187; QUINTANA SÁNCHEZ, E., *op. cit.*, pp. 254-256; GITTER, D., *op. cit.*, pp. 243 y 244; VENIT, J.S., *op. cit.*, pp. 619-622.

¹³⁶ Vid. LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 278; BROKELMANN, H., *op. cit.*, pp. 348-353; MEYERS, C.J., *op. cit.*, pp. 161 y 162; FINE, F., “NDC/IMS: a logical ...”, cit., p. 739; GITTER, D., *op. cit.*, pp. 248 y 249; CORREA, C.M., *op. cit.*, p. 10; TALADAY, J.M., y CARLIN, J.N. Jr., *op. cit.*, p. 451; KORAH, V., “The interface ...”, cit., p. 811; TURNEY, J., *op. cit.*, pp. 188-191; CORREA, C.M., y BERGEL, S.D., *op. cit.*, pp. 97 y 98; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 620. En el fallo se

3.2.4. *Tiercé Ladbroke*: La discriminación

Tiercé Ladbroke, un operador de casas de apuestas belga denunció con base en el fallo de *Magill* a una sociedad francesa encargada de administrar un curso de carreras de caballos cuando ésta se negó a concederle licencia para la transmisión de imágenes de las corridas en sus establecimientos ¹³⁷.

La ComE desestimó la queja y el TPI confirmó. Los argumentos principales de la decisión fueron que a pesar que la sociedad francesa poseía posición dominante en el mercado relevante, no existía obligación para que concediera la licencia. Lo anterior, porque dicho agente económico no operaba en el mismo mercado geográfico y de producto de *Ladbroke*, por tanto, no era su competidor y al no haber concedido ninguna licencia a otros operadores en ese mercado no podría existir discriminación. El TPI también mencionó que en este caso, la doctrina de *Magill* no era aplicable dado que la negativa no impedía que *Tiercé Ladbroke* ingresara al mercado “aguas abajo” ¹³⁸.

identificaron tres condiciones por las que se procedió de esta forma: i) la negativa estaba impidiendo el nacimiento de un nuevo producto; ii) no existía justificación; y iii) la negativa tuvo el efecto de reservar un segundo mercado al titular de la PI. Aunque no lo reconoció el TJCE, el TPI también señaló que había existido trato discriminatorio, pues las compañías de televisión concedían la lista de programas a los periódicos sin ningún costo. En opinión de los autores, mucho se desprende de este fallo. En primer lugar, se estableció el criterio que el titular de un derecho de PI no es *per se* detentador de posición dominante. En segundo término, se dejó claro que la negativa, para que sea considerada anticompetitiva, debe permitir la monopolización de un mercado conexo, lo que llevó a preguntarse cuál era el mercado originario en este caso y cuál era el mercado secundario, dado que las empresas televisoras nunca habían comercializado el derecho protegido, pues no cobraban a los periódicos por publicar las listas. En ese sentido, se argumentó que existía un solo mercado en el presente caso, el de las guías semanales (este aspecto, no fue solventado sino años después en *IMS Health*). No obstante, *Magill* es reconocido como un caso importantísimo para el estudio de la doctrina de las facilidades esenciales aplicada a la negativa a conceder licencia de un derecho de PI, pues fue la primera vez que el TJCE revisó la decisión de la ComE en *Commercial Solvents* y la aplicó directamente a un derecho de PI, concediendo un voto a favor de la doctrina mencionada al ordenar la licencia obligatoria. Finalmente, debe mencionarse que esta sentencia también fue criticada porque existía una amenaza que sus efectos se generalizaran y dejara a la PI sin contenido material, desembocando en una avalancha de demandas de *free riders* buscando acceso a los inventos de otros. Afortunadamente, ello nunca se concretizó y los argumentos quedaron sin fundamento cuando el TJCE en una decisión posterior (*Oscar Bronner*) mencionó que *Magill* representaba una situación excepcional.

¹³⁷ Vid. EVRARD, S.J., *op. cit.*, p. 503; GITTER, D., *op. cit.*, p. 254. En el caso ComE contra *Tiercé Ladbroke S.A.* (T-504/93 E.C.R. II 923 de 1997) el TPI tuvo la posibilidad de definir la aplicación de la doctrina establecida en *Magill* respecto de un derecho de PI. En concreto, *Ladbroke* alegaba que era técnicamente posible concederle la licencia a cambio de una regalía razonable y que la negativa impedía el nacimiento de un nuevo producto en los términos expuestos en *Magill*, porque los clientes podrían realizar sus apuestas y presenciar las carreras al mismo tiempo.

¹³⁸ Vid. KORAH, V., “Refusal to supply or license”, publicado en AA.VV., *Anuario de la competencia 2002*, Fundación ICO, Marcial Pons, Madrid, 2003, pp. 182 y 183; KORAH, V., “The interface ...”, *cit.*, p. 814; BROKELMANN, H., *op. cit.*, p. 355; MEYERS, C.J., *op. cit.*, pp. 162 y 163; AREZZO, E., *op. cit.*, p. 489; BUCKLEY M., *op. cit.*, p. 820; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 81; FINE, F., “NDC/IMS: a logical ...”, *cit.*, p. 753; GITTER, D., *op. cit.*, p. 255. *Tiercé Ladbroke* poseía la mayor cuota en ese mercado. Ello, sumado a que los agentes económicos no eran competidores llevó a considerar que la negativa de transmitir las imágenes no afectaría la competencia en el mercado de apuestas. El TPI agregó

Así, el fallo limitó el ámbito de aplicación de *Magill*, pues aclaró que no existe obligación de conceder una licencia cuando el dueño de la facilidad no participa en el mercado “aguas abajo” o cuando el agente económico que solicita la licencia es el dominante en este mismo mercado ¹³⁹.

No obstante, el TPI advirtió que en aquellos casos en que el titular de la facilidad no estuviese presente en el mercado “aguas abajo”, pero hubiere concedido la licencia a otros operadores, pudiese existir una conducta anticompetitiva por discriminación, lo que deja entrever que los tres supuestos enumerados por el TJCE en *Magill* no son acumulativos ¹⁴⁰.

3.2.5. *IMS Health*: El caso emblemático

En el año 2004, el TJCE conoció otro litigio relacionado con la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales a la negativa a conceder licencia de un derecho de PI. *IMS Health* (IMS) era una empresa dedicada al monitoreo de ventas y prescripciones de medicamentos, dentro de sus actividades comerciales recopilaba datos regionales de ventas de fármacos en Alemania y los ponía a disposición de los distintos laboratorios por medio de un formato especial diseñado bajo una estructura de 1860 segmentos que correspondía cada uno a cierta zona geográfica.

que aunque el agente económico denunciado hubiese operado en el mercado “aguas abajo”, la negativa de licencia no era considerada abusiva porque la transmisión de las carreras por televisión no obstante representar un servicio adicional y atractivo para los clientes, no era indispensable para el ejercicio de su actividad principal. Lo expuesto, dejaba por fuera la aplicación de *Magill*.

¹³⁹ Vid. EVRARD, S. J., *op. cit.*, p. 504; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 81; SHAH, A., *op. cit.*, pp. 61-62; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 622. En síntesis, el tribunal definió que existiría abuso cuando: i) el bien requerido fuera esencial para competir en un mercado “aguas abajo” (en el que también participa el titular del derecho de PI); ii) cuando el bien no tuviera sustitutos reales o potenciales; y iii) se impidiera la creación de un nuevo producto para el que existe demanda potencial. En opinión de Evrard, el fallo debe criticarse porque no valora la intención de los titulares de los derechos para negarse a conceder el acceso, pues si aparentemente no estaban presentes ni interesados en el mercado belga de apuestas, sí poseían un estímulo razonable para cobrar la regalía correspondiente por la licencia. Compartimos la opinión que la investigación debió ir más allá y examinar los motivos de los agentes económicos para negarse a conceder la licencia, para descartar que se tratara de una conducta sin justificación empresarial y con un efecto anticompetitivo neto.

¹⁴⁰ Consideramos que la aclaración hecha por el TPI es importantísima, pues la participación del agente económico titular de la facilidad en el mercado “aguas abajo” no debe convertirse en una regla automática, dado que deben analizarse otras circunstancias, por ejemplo, que no existiera otra casa de apuestas que gozara de acceso a la facilidad y que ello desviase toda la clientela a su favor.

El sistema resultó muy ventajoso y atractivo para los clientes, tanto que adaptaron a éste sus sistemas de distribución. *NDC Health* (NDC) un competidor de IMS, intentó promover su propio diseño de cuadros de venta y bajo dicho esfuerzo adoptó una estructura propia, pero ésta no obtuvo la misma aceptación comercial, pues los clientes ya habían diseñado sus políticas acorde con la estructura proporcionada por IMS, volviendo impráctico y costoso el cambio de proveedor ¹⁴¹.

En virtud de lo anterior, NDC decidió utilizar la misma estructura de IMS y ello motivó a que ésta la demandara por violaciones a derechos de PI. IMS tuvo éxito y logró la emisión de una orden por parte de una Corte Alemana para impedir que sus competidores utilizaran la obra protegida. En ese momento, NDC intentó negociar con IMS la concesión de una licencia, pero ésta fue negada y como consecuencia procedió a demandar a IMS ante la ComE por una infracción de abuso de posición dominante.

En dicho procedimiento, la ComE concedió una medida cautelar y ordenó a IMS negociar con NDC la respectiva licencia, por considerarse que la estructura de segmentos constituía una facilidad esencial ¹⁴². De forma paralela, la Corte Distrital de Frankfurt que conocía el caso en Alemania, planteó al TJCE una cuestión prejudicial para determinar si la conducta de IMS constituía un abuso de la posición

¹⁴¹ Vid. LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 279; MEYERS, C.J., *op. cit.*, p. 163; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 623; QUINTANA SÁNCHEZ, E., *op. cit.*, pp. 258 y 259; GITTER, D., *op. cit.*, pp. 265 y 266. Se trató del caso *IMS Health GmbH & Co KG* contra *NDC Health* (C-418/01 E.C.R. I-5039 de 2004); STOTHERS, C., “IMS Health and its implications for compulsory licensing in Europe” en *European Intellectual Property Review*, Vol. 26, No. 10, Sweet & Maxwell, Reino Unido, 2004, pp. 467 y 468. Los hechos indican que los datos estaban organizados por medio de una estructura que contenía 1860 segmentos que representaban las distintas zonas del país y que había sido creada por IMS con la colaboración de los laboratorios que eran sus clientes, tomando como base los códigos postales del territorio. Conforme al Derecho Alemán, en un inicio se determinó que dicha obra podría beneficiarse de un derecho de autor argumentándose se trataba de una base de datos susceptible de protección.

¹⁴² Vid. KORAH, V., *Intellectual property rights ...*, cit., pp. 143 y 144; BROKELMANN, H., *op. cit.*, pp. 356 y 357; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 82-86; TURNEY, J., *op. cit.*, pp. 192-194; GITTER, D., *op. cit.*, p. 268; QUINTANA SÁNCHEZ, E., *op. cit.*, pp. 259 y 260; STOTHERS, C., *op. cit.*, p. 468. La decisión interina se adoptó el 2 de julio de 2001 (2002/165/EC, COMP D3/38.044) con base en que la estructura de segmentos constituía una facilidad esencial pues se había convertido en un estándar de hecho de la industria y por ello, la creación de sustitutos era comercialmente inviable. Así, la negativa de brindar acceso sin una justificación objetiva podría eliminar la competencia y permitir la monopolización del mercado correspondiente. Inmediatamente, IMS apeló ante el TPI la decisión de la ComE, solicitando la anulación y suspensión de la medida adoptada. Meses después, el tribunal admitió la suspensión porque existían elementos en disputa sobre su procedencia en el caso concreto. No obstante, el 13 de agosto de 2003, la ComE revocó lo actuado porque una Corte de Apelaciones de Alemania había fallado que IMS no poseía el derecho para impedir que terceros utilizaran la estructura de 1860 segmentos (2003/741/EC, COMP D3/38.044). Por ello, el 10 de marzo de 2005, el TPI decidió finalizar el procedimiento por carencia de objeto.

dominante¹⁴³. El máximo tribunal de la UE inició su decisión confirmando el criterio que una negativa a conceder licencia se presume lícita, aunque sea realizada por un agente económico con posición dominante. No obstante, se mencionó que la concurrencia de determinadas circunstancias pueden volverla abusiva, las que fueron retomadas del análisis efectuado en *Magill*. Dichas condiciones, las que se enunció eran acumulativas, fueron las siguientes: a) el producto o servicio protegido es indispensable para competir, por lo que la negativa eliminaría por completo la competencia en un mercado secundario; b) la negativa impediría el nacimiento de un producto nuevo para el que existe demanda potencial por parte de los consumidores; y c) la negativa no se encuentra objetivamente justificada. El TJCE aclaró que el cumplimiento de las condiciones en el caso concreto debía ser determinado por la corte nacional¹⁴⁴.

Dentro del examen expuesto, la necesidad de contar con dos mercados y con un producto novedoso son a nuestro juicio, los elementos más difíciles de aplicar, por lo que procede aclarar su contenido, especialmente dado que en algunos sectores persiste la duda si dichos requisitos se cumplieron a cabalidad en *Magill* e IMS¹⁴⁵.

¹⁴³ Vid. QUINTANA SÁNCHEZ, E., *op. cit.*, p. 260; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 623. En concreto se consultó si era ilícito que una empresa dominante dueña de una base de datos protegida por un derecho de autor se negara a otorgar una licencia para ser utilizada en el mismo mercado que su titular, bajo el supuesto que los clientes rechazarían una alternativa diferente por ser económicamente inviable. Asimismo, se preguntó si influía en el carácter abusivo de la conducta que los clientes hubiesen participado en la fabricación del modelo y que tuvieran que recurrir a costos significativos para cambiarse de proveedor.

¹⁴⁴ Vid. CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 82-86; MEYERS, C.J., *op. cit.*, p. 164; QUINTANA SÁNCHEZ, E., *op. cit.*, pp. 264 y 265; BROKELMANN, H., *op. cit.*, pp. 357-360; BORGES BARBOSA, D., *op. cit.*, pp. 70 y 71; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 625; FOX, E.M., “Monopolization ...”, *cit.*, p. 634; DREXL, J., “Abuse of dominance ...”, *cit.*, pp. 649 y 650; HEWITT PATE, R., “Competition and intellectual property ...”, *cit.*, pp. 53 y 54; FORRESTER, I.S., “Regulating intellectual property ...”, *cit.*, pp. 79 y 80; GHIDINI, G., y AREZZO, E., *op. cit.*, p. 110; STOTHERS, C., *op. cit.*, p. 469-471; 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 [Comentario a la sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004, asunto C-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG]” en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXIV, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 473 y ss. De acuerdo con los autores, el caso IMS demuestra que el TJCE desea establecer altos estándares de procedencia para los casos de licencias obligatorias de derechos de PI. Tomando en consideración que las condiciones son acumulativas, este criterio es más estricto que aquel adoptado por el TPI en *Tiercé Ladbroke*. Así, se dejó claro que la doctrina de las facilidades esenciales no debe aplicarse simplemente porque los rivales no pueden competir con el titular del derecho, debiendo comprobarse que se haya bloqueado por completo el acceso al mercado “aguas abajo” y que se inhiba el nacimiento de un nuevo producto. No obstante, el TJCE señaló que no es suficiente que el empresario que solicita la licencia la requiera para duplicar los bienes o servicios ya ofrecidos, sino que debe existir cierto grado de novedad.

¹⁴⁵ En el caso *Magill*, los operadores de televisión eran agentes dominantes en el mercado de listas de programas de televisión, pues solamente ellos tenían acceso a la información. La actividad principal de los canales de televisión es transmitir los programas y dado que no cobraban por publicar las listas diariamente en los periódicos se argumentó que no existía tal mercado. Cuando *Magill* solicita el acceso, lo verifica con el ánimo de publicar un producto nuevo, que al incorporar la información de todos los canales y de forma semanal lo convertía en superior a las alternativas ya existentes

A partir de una lectura exhaustiva de la sentencia de IMS, se observa con claridad la existencia de dos mercados (del producto anterior y del producto derivado). Así, cuando el TJCE se refiere a dos mercados lo hace respecto de aquél del derecho de PI y otro en el cual se explota, es decir, existen dos fases de producción relacionadas, porque el derecho es indispensable para suministrar el producto derivado.

Lo anterior se confirma porque el TJCE, siguiendo la opinión del Fiscal General TIZZANO, determinó que para identificar dos mercados no debía demostrarse que el bien protegido se hubiera comercializado de forma separada y previa, sino que bastaba la existencia de un mercado potencial o hipotético, desechando cualquier argumento en contra de la existencia de dos mercados tanto en *Magill* como en IMS que podrían esgrimirse ¹⁴⁶.

Sobre el producto nuevo, la posición del TJCE es que el empresario que solicita la licencia no debe requerirla para imitar o reproducir los bienes o servicios que ya ofrece el dueño del derecho de PI, sino que debe tratarse de productos completamente nuevos, que el titular no comercialice y que satisfagan la demanda que los productos actuales no consiguen hacer. El alcance del término nuevo es lo que ha generado discusión en este caso. Respecto de dicha cuestión, el Fiscal General TIZZANO argumentó en IMS que es suficiente que el nuevo producto sea de “*naturaleza diferente*” y que no debe excluirse la posibilidad que dicho bien compita con los ya ofrecidos por el titular del derecho de PI. El TJCE no adoptó dicha posición, pero lastimosamente tampoco estableció una postura que ofreciera

(ello también se argumentó que no necesariamente significa la existencia de otro mercado, sino la creación de una alternativa, que podría ser un sustituto pero no un producto nuevo). En virtud de dicho argumento, podría concluirse preliminarmente que no se satisfacen los requisitos de creación de un bien nuevo y existencia de dos mercados relacionados. No obstante, en los párrafos siguientes, se comprobará que dicha afirmación no es completamente cierta.

¹⁴⁶ Vid. VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 625; QUINTANA SÁNCHEZ, E., *op. cit.*, pp. 263-270; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 83-86; KORAH, V., *Intellectual property rights ...*, cit., pp. 146 y 147. Lo expuesto por los autores, aplicado a *Magill* y a IMS significaba que pese a no haberse comercializado la estructura de segmentos o las listas de programación (el derecho de autor como producto anterior), la licencia era indispensable para participar en un mercado “aguas abajo”, siendo éstos el de monitoreo y suministro de datos de venta de fármacos y la publicación de una guía semanal de programación (productos derivados). Lo anterior, concuerda con la noción de los mercados de producto y de tecnología (formado por la tecnología y sus sustitutos reales o potenciales) reconocidos para los derechos de PI en la guía de licenciamiento de PI de EUA (apartados 3.2.1 y 3.2.2) y en el RECAT (art. 1 letra j) lo que entrelíneas significa que en cualquier caso que involucre derechos de PI, siempre habrán dos mercados involucrados, aunque sea potencialmente.

total claridad sobre este asunto, tal como lo hiciera en el supuesto de los mercados relacionados ¹⁴⁷.

Finalmente, sobre el criterio de la justificación, aunque el TJCE no se haya pronunciado al respecto, estimamos que se presume lícito que un agente económico se niegue a compartir su derecho de PI en virtud de la protección legal que le ha sido concedida como recompensa por la creación de innovación, especialmente cuando ello le permite recuperar la inversión efectuada y continuar con su labor de investigación ¹⁴⁸.

Es importante mencionar que el debate jurídico que generó el litigio entre *IMS Health* y *NDC Health* fue realmente impresionante. Cada una de las partes e

¹⁴⁷ Vid. CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 83-86; KORAH, V., *Intellectual property rights ...*, cit., pp. 146 y 147; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 626. Consideramos que este supuesto se cumple, en principio, en el caso *Magill*, porque la licencia era solicitada para la creación de una guía de programación que no existía en el mercado y que poseía demanda potencial. El caso *IMS* ofrece mayor dificultad en este punto, pues pareciera que *NDC* deseaba utilizar la estructura de segmentos para prestar el mismo servicio que *IMS*, aunque se argumentó, muchas veces, que el servicio de *NDC* era superior (calidad y valor agregado). Sin embargo, no existe certeza si el concepto de producto nuevo debe interpretarse de forma tan amplia que comprenda también un producto mejor. En opinión de Czapracka, el nuevo producto y el producto ofrecido por el titular no deben encontrarse en competencia directa, porque permitir la licencia obligatoria en estos casos disminuiría inevitablemente la recompensa del creador y afectaría los incentivos para innovar. En cambio, si los bienes no son sustitutos, el titular del derecho podría continuar explotando su invención pero no se encuentra facultado para impedir el desarrollo tecnológico. Agrega, que no es suficiente que se ofrezca una versión modificada del producto, sino que debe comprobarse que el acceso a la PI es necesario para comercializar una innovación importante. Por otra parte, Korah señala que es deber de la jurisprudencia definir cuán diferente o superior este producto debe ser. Añade, que existe mucha controversia en el requerimiento que el agente económico que solicita la licencia lo haga con la intención de producir algo nuevo, porque el concepto novedoso es de por sí impreciso y porque la palabra intención es peligrosa. En su opinión, un cambio menor no sería suficiente, debe existir un nuevo tipo de producto. Sobre lo anterior, explica que un producto es nuevo para el propósito del *test* del TJCE, si satisface demanda potencial por encontrar cabida entre los consumidores en formas que los productos existentes no lo hacen. Así, para Korah, el nuevo producto debe expandir el mercado bajo los precios actuales por atraer compradores cuyas demandas no estaban siendo satisfechas. Al retomar el criterio de *Magill*, estimamos que la lista semanal es un ejemplo de un producto mejorado que incorpora cierta novedad respecto del ya existente y por el que existe demanda insatisfecha, por lo que procede la emisión de la licencia obligatoria. En *IMS*, el solicitante de la licencia debió comprobar que el producto que pondría a disposición del público era realmente innovador, mejorado y con muchos más servicios de valor agregado, es decir, no simplemente una copia que cumple la misma función del ya ofrecido, lo que consideramos particularmente difícil en el caso de un mapa que contiene una estructura de segmentos.

¹⁴⁸ No obstante, somos de la opinión que ésta puede refutarse con evidencia que la justificación es un pretexto. Por ejemplo, en *Magill*, sería difícil que las televisoras argumentaran que compartir el contenido de las listas les afectaría su derecho de PI, en primer lugar, porque éstas no cobraban nada por la publicación de las listas en los periódicos (con la licencia recibirían una regalía) y en segundo lugar, porque no habían invertido cantidades significativas de recursos para desarrollarlas. En ese sentido, las empresas televisoras no verían afectado su patrimonio ni sus incentivos para innovar con la licencia obligatoria. El caso *IMS*, en contraposición, es más fácil de justificar para el titular del derecho, pues dicho agente económico estaba explotando directamente el recurso y el ingreso de *NDC* representaría competencia directa para éste, especialmente cuando el producto a comercializar fuera idéntico. La polémica surge cuando el producto es mejor pero continúa siendo un sustituto del original. Tal como fuera discutido con anterioridad, sobre esta cuestión estimamos que cuando el bien que va a desarrollarse significa innovación considerable y atrae demanda insatisfecha de los consumidores no procedería la justificación, pues es un contrasentido argumentar la protección de la innovación para impedir el desarrollo de más innovación y además, se estaría promoviendo la circulación de tecnología obsoleta en el mercado, lo que es contrario a la eficiencia económica.

incluso reconocidos académicos expusieron en diversas oportunidades y escenarios, sus razones de peso por las que consideraban que debía emitirse un fallo en determinado sentido.

Los abogados y consultores de NDC basaron sus alegatos en que la estructura de 1860 segmentos era una facilidad esencial imposible de duplicar porque se había convertido en el estándar de la industria ¹⁴⁹. En respuesta a lo anterior, los abogados de IMS hicieron uso de la defensa clásica de los derechos de PI y argumentaron que la exclusividad de explotación era la recompensa concedida por el legislador en virtud de su contribución a la sociedad por la creación del invento y que ello funcionaba como incentivo para continuar innovando.

Además, se añadió que incluso cuando la concesión del derecho creaba una posición dominante, ésta había sido legalmente adquirida, por lo que la intención de hacer respetar su PI y excluir a terceros de su uso, incluso cuando se tratara de sus competidores, se encontraba justificada por ser inherente a la protección legal respectiva ¹⁵⁰.

En el sector académico, se enfrentaron con posiciones antagónicas dos reconocidos juristas. Se trató de KORAH y FINE, la primera se pronunció a favor de IMS, pues a su juicio, la ComE al ordenar la medida cautelar en favor de NDC se había extralimitado sobre lo resuelto por la diversa jurisprudencia europea en anteriores ocasiones, especialmente porque el producto que pretendía incorporar al mercado NDC era muy similar al ya ofrecido por IMS. Por su parte, FINE argumentó, *inter alia*, que la estructura de segmentos se había convertido en un

¹⁴⁹ Vid. QUINTANA SÁNCHEZ, E., *op. cit.*, pp. 261 y 262. De acuerdo con el autor, un grupo de ex funcionarios de la FTC elaboró un informe para NDC que mencionaba que bajo el régimen legal de EUA, un agente económico podía ser obligado a conceder la licencia incluso cuando se pretendía utilizar el derecho de PI en el mismo mercado que lo venía haciendo su titular. Es decir, no era indispensable que el derecho se utilizara en un nuevo mercado donde el titular no se encontraba presente. Agregaron, que a pesar que se presumía que la negativa a conceder licencia se encontraba justificada cuando se pretendía utilizarla en el mismo mercado que el titular, dicha presunción podría rebatirse por la existencia de un pretexto, por ejemplo, que previamente se permitiera el acceso al derecho para otros usos y que posteriormente se negara su utilización cuando se proyectara su explotación en el mismo mercado del titular.

¹⁵⁰ Ibidem. Agregaron que en este tipo de casos, las conductas anticompetitivas se cometen cuando se intenta monopolizar un mercado relacionado a aquél en que se explota la PI aprovechando el poder que concede tal derecho (apalancamiento o *leveraging*) y no en supuestos en que se limita la competencia en el mercado en que el invento es utilizado por su titular.

estándar de la industria, por lo que NDC no podía operar y ofrecer un mejor producto sin la respectiva licencia ¹⁵¹.

Todo lo anteriormente expuesto, que surgió como consecuencia de un caso real demuestra lo controversial que puede llegar a ser la relación de conflicto entre el DC y la PI. En lo particular, estimamos que IMS incorporó más dudas que soluciones. Sin embargo, al estudiar con detenimiento cada uno de los requisitos enumerados en la sentencia del TJCE, se advierte lo necesario para resolver un caso a futuro y para concluir que la UE considera que la protección de la PI es importante, pero esta defensa es mucho menor que la que se aplica en EUA, admitiéndose la posibilidad que un derecho de esta naturaleza pueda sucumbir ante la competencia en determinadas ocasiones ¹⁵².

Lo enunciado, se confirmó con el fallo de la ComE y del TPI en el caso *Microsoft* que se expone a continuación.

¹⁵¹ Vid. KORAH, V., "The interface ...", cit., pp. 808 y ss.; FINE, F., "NDC/IMS: in response to Professor Korah" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 70, No. 1, Chicago, 2002, pp. 247-256; FINE, F., "NDC/IMS: a logical ...", cit., pp. 743 y ss.; QUINTANA SÁNCHEZ, E., *op. cit.*, pp. 262 y 263; LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 279; SIRAGUSA, M., "Panel discussion IV: abuse of dominance in licensing and refusal to license", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 450 y 451. Se trató de Valentine Korah, especialista en DC y Frank Fine, jurista y consultor de NDC. Korah señaló que la sentencia en *Magill* no había definido si los supuestos exigidos para otorgar la licencia obligatoria eran acumulativos o no y que en su opinión sí lo eran, dado que la jurisprudencia posterior del TJCE y TPI indicaba que *Magill* era excepcional. Korah, además expuso que IMS era muy diferente a *Magill*, pues en el primero, la licencia permitiría que NDC ofreciera un servicio muy similar al que ya se comercializaba en el mercado. En similares términos, Siragusa menciona que la negativa a contratar en este caso estaba dentro del alcance del derecho porque el potencial licenciataria planeaba copiar el bien protegido. Por su parte, Fine señaló que la jurisprudencia europea advertía que no era necesario identificar un producto diferente y que en *Magill* sólo existía un mercado involucrado, el de las guías semanales de programación. Su razonamiento fue aquél anteriormente explicado en *Magill*, que no existía un mercado de listas diarias, porque las empresas de televisión no comercializaban la información. Asimismo, criticó la posibilidad que la estructura de segmentos fuera realmente un derecho de autor, con base en que la fórmula para su creación eran los códigos postales alemanes que eran de dominio público. Además, mencionó que en virtud de involucrar un estándar de la industria, la creación de sustitutos en este caso era imposible, lo que había quedado demostrado con los intentos fallidos de NDC para ingresar al mercado con una estructura alternativa. Finalmente, señaló que existía evidencia que los clientes apoyaban a NDC, porque su producto era superior y que la práctica de IMS de acudir a una Corte Germánica para lograr el respeto del supuesto derecho era una maniobra predatoria. Lence, se pronuncia en iguales términos que Fine y agrega que el caso IMS plantea el tratamiento que debe dársele a un activo que deviene indispensable con el tiempo y lo compara con el fenómeno que se suscita cuando una marca pierde su elemento distintivo y se convierte en genérica o de uso común. En estos casos, el régimen legal debe propiciar el uso por todos en igualdad de condiciones, lo que en el supuesto comentado se logra con una acción de caducidad por encontrarse el distintivo dentro del dominio público, tal como lo contempla la Ley (17/2001) de Marcas de España.

¹⁵² Vid. CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 85. En virtud de los hechos y confirmado por lo expuesto por esta autora, está claro que la posición del TJCE es que la concesión de las licencias obligatorias es una cuestión excepcional, lo que se advierte por los tres requisitos que deben cumplirse de forma acumulativa. Asimismo, se advierte que el razonamiento del tribunal fue exclusivamente sobre negativas a conceder licencia, lo que lleva a concluir que el estándar es más alto en estos casos que en aquéllos de negativa de suministro.

3.2.6. *Microsoft*: La necesidad de alcanzar interoperabilidad

Este asunto fue conocido por la ComE en contra de *Microsoft* por haber bloqueado la entrada y expansión de competidores, entre los que se encontraba *Sun Microsystems*, en el mercado de sistemas operativos para servidores que operan en redes. En concreto, se investigó si la negativa por parte de *Microsoft* de poner a disposición de sus competidores la información de interfaz necesaria para que sus productos pudieran gozar de interoperabilidad con *Windows*, el software principal de *Microsoft* y dominante en el mercado de sistemas operativos para computadoras personales, constituía un abuso de posición dominante.

El fallo fue emitido un mes antes de la decisión del TJCE en *IMS Health* y obligó a *Microsoft* a divulgar los protocolos utilizados por sus sistemas operativos para que otros programas fabricados por competidores pudieran interactuar con ellos sin inconvenientes ¹⁵³. La decisión tuvo dos componentes más. Se ordenó a *Microsoft* poner a la venta una versión de *Windows* sin el programa *Media Player*, considerándose que existía una venta atada y se le obligó a proponer un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones impuestas, lo que incluía el nombramiento de un interventor independiente, quien tendría acceso y vigilaría toda la información, instalaciones y empleados de *Microsoft* y que además sería costado por dicho agente económico.

La defensa de *Microsoft* durante el procedimiento se centró en que la información requerida estaba cubierta por patentes, derechos de autor y secretos comerciales, por lo que podían negarse a conceder el acceso a la misma. Agregaron, que los datos no eran indispensables para competir en el mercado de *software* para

¹⁵³ Vid. CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 87; LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 282; MEYERS C.J., *op. cit.*, p. 165; NAZZINI, R., “The Microsoft case and the future of article 82” en *Antitrust*, American Bar Association, Vol. 22, No. 2, Chicago, 2008, p. 50; FIRST, H., “Microsoft and the evolution of the intellectual property concept” en *Wisconsin Law Review*, No. 5, Madison, 2006, pp. 1404-1406; FOX, E.M., “Monopolization ...”, *cit.*, pp. 635 y 636; FORRESTER, I.S., “Regulating intellectual property ...”, *cit.*, pp. 81 y 82. La decisión de la ComE (COMP/C-3/37.792 de 2004) distinguió entre el mercado de sistemas operativos para redes y de sistemas operativos para computadoras personales. Mencionó que sólo *Windows* constituía un estándar de facto de la industria y que la negativa de conceder la información permitía a *Microsoft* extender su posición dominante en el mercado de sistemas operativos para computadoras personales hacia el mercado de sistemas operativos para redes. *Microsoft* poseía al menos el 90% de la cuota del mercado de sistemas operativos para computadoras personales.

servidores, porque existían otras formas para lograr la interoperabilidad y que por tanto, la intención de los competidores era replicar las funcionalidades de los productos que ya ofrece *Microsoft*, no existiendo en este caso un producto nuevo en los términos de la jurisprudencia comunitaria citada como precedente ¹⁵⁴.

La ComE determinó que *Microsoft* había abusado de su posición dominante y le impuso una multa de 497 millones de euros, dado que consideró que el acceso a la información era esencial para competir en el mercado relacionado de *software* para servidores ¹⁵⁵.

Para emitir la resolución final y resolver el caso, la ComE adoptó un método diferente al expuesto en *IMS Health*. La decisión inició afirmando que sólo en condiciones excepcionales puede considerarse que el ejercicio de derechos de PI es abusivo y que la PI debe ser analizada como cualquier otra clase de propiedad a efecto del estudio de las negativas a contratar.

La ComE posteriormente se apartó de los requisitos tasados enunciados en *Magill* y señaló que no era necesario elaborar o someterse a una lista de supuestos que deben cumplirse forzosamente para que la licencia obligatoria proceda, pues ello impediría que la autoridad valorara otros aspectos de carácter especial que también podrían ser importantes en el caso concreto.

En síntesis, el fallo señaló que la conducta de *Microsoft* era abusiva por los siguientes motivos: a) porque la información de interoperabilidad es requerida por los competidores en el mercado de sistemas operativos para servidores con el fin mantenerse en el mercado; b) porque involucraba una interrupción de niveles

¹⁵⁴ Vid. BROKELMANN, H., *op. cit.*, p. 363. Los abogados de *Microsoft*, lógicamente intentaron demostrar que los elementos de la sentencia *IMS Health* no se cumplían en el caso, porque no existía un producto nuevo ni eliminación de competencia en un mercado secundario y que la negativa estaba objetivamente justificada por la presencia de derechos de PI que protegían la información.

¹⁵⁵ El criterio de la ComE es que éste constituye un caso típico de extensión de monopolio (apalancamiento o *leveraging*) en el cual un agente económico con posición dominante en un primer mercado se aprovechó de la misma para monopolizar otro mercado. Es decir, sin la divulgación de los protocolos sólo *Windows Server* podía actuar como servidor completo en una red para clientes *Windows* y dado que dicho agente económico dominaba el mercado de computadoras personales, muchos empresarios no poseían alternativa que recurrir a *Windows Server*, pues era el único que ofrecía funcionalidad completa.

anteriores de oferta; c) porque existía riesgo de eliminar la competencia en el mercado de sistemas operativos para servidores; d) porque la negativa estaría impidiendo la innovación en dicho mercado y afectando la posibilidad de los consumidores para elegir otro proveedor de *software*; y e) porque la negativa no estaba justificada porque el posible menoscabo de los incentivos para innovar de *Microsoft* se encontraba superado por el impacto en la promoción de innovación de todo el mercado (que incluye a *Microsoft*, quien innovaría aún más en un escenario de competencia)¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Vid. CZAPRACKA, K.A., *op cit.*, pp. 87-93; KORAH, V., *Intellectual property rights ...*, cit., pp. 150-163; MEYERS C.J., *op cit.*, pp. 166-168; LOWE, P., y PEEPERKORN, L., *op. cit.*, p. 100; GHIDINI, G., y AREZZO, E., *op. cit.*, p. 112; VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 630; FORRESTER, I.S., “Regulating intellectual property ...”, cit., pp. 87 y 88; LEVÊQUE, F., “Innovation, leveraging and essential facilities: interoperability licensing in the EU Microsoft case” en *World Competition*, Vol. 28, Kluwer Law International, Países Bajos, 2005, pp. 71-91. Según Czapracka, la ComE verifica un análisis de regla de la razón y efectúa un balance de los pros y contras de la licencia obligatoria. A su juicio, la autoridad recurre a los criterios del TJCE en los casos *Magill* y *IMS* de forma diluida, pues determina que la conducta de *Microsoft* puede afectar la competencia en un mercado “aguas abajo”, pero no especifica si la negativa es esencial o implica sólo una ventaja para los rivales en la creación de un producto muy similar al ya ofrecido por *Microsoft*. Sobre ese punto, menciona que merece especial consideración que en *IMS*, el TJCE había determinado que el objeto solicitado debía ser indispensable para competir y capaz de excluir toda la competencia en un mercado “aguas abajo”. En cambio, la ComE consideró que la negativa de *Microsoft* era abusiva porque dejaba a los competidores con una seria desventaja competitiva y creaba un riesgo de eliminación total de la competencia en un mercado “aguas abajo”. Bajo dicho argumento, se confirma que la decisión de la ComE debilitó la necesidad de indispensabilidad y dejó por fuera la existencia de un nuevo producto, pues los programas de los competidores eran sustitutos de aquellos de *Microsoft*. Agrega Czapracka que este nuevo “*test de balance*” necesita de un complejo análisis económico, lo que lo vuelve difícil de aplicar y además, es muy discrecional en manos de la autoridad de competencia, lo que podría afectar la seguridad jurídica. Para reforzar su punto, cita a Léveque y menciona que el examen se basa en la falsa presunción que las compañías con poder de mercado poseen menos incentivos para innovar, lo que es muy controvertido. Por lo anterior, concluye que el método posee muchas fallas, especialmente porque ignora el hecho que obligar a compartir reduce los incentivos de los competidores de *Microsoft* para que desarrollen programas que compitan con *Windows*, aunque se promoció la innovación en el mercado conexas de sistemas operativos para servidores. En otras palabras, la licencia obligatoria motiva a los competidores a resignarse a nunca poder entrar al mercado “aguas arriba” y conformarse con competir “aguas abajo”. Para explicar lo anterior, la autora cita un ejemplo muy curioso, afirmando que invertir en innovación es como comprar un billete de lotería, pues es razonable pensar que menos personas adquirirían billetes si los premios fueran confiscados por el Estado en un alto porcentaje, incluso cuando el dinero sustraído se utilizara en causas sociales. Es decir, critica el fallo porque significa un riesgo para la innovación. Por su parte, Korah se pronuncia en similar sentido y critica también la decisión porque podría afectar seriamente los incentivos para innovar. Menciona que en este tipo de mercados tecnológicos, la competencia es para ser el primero en llegar al mercado y no para competir dentro del mismo. Así, afirma que se compete para obtener la siguiente generación de tecnología, pues dado la presencia de costos de cambio y de aprendizaje es difícil competir con un agente económico ya establecido. Sobre la defensa de *Microsoft* con base en los derechos de PI, manifiesta su desacuerdo con la posición de la ComE que los incentivos para innovar de *Microsoft* no se verían afectados por la licencia obligatoria en virtud que no se estaba solicitando compartir el código fuente, sino sólo los protocolos, pues a su juicio ello es falso. Sobre este aspecto, la decisión de la ComE se centró en señalar que la función central de la PI es la protección del derecho moral del autor, para que pueda obtener una recompensa por su esfuerzo creativo, lo que constituye también un estímulo para el desarrollo de una actividad que beneficia a la comunidad. Por ello, a juicio de la ComE, la negativa de una empresa para conceder una licencia bajo circunstancias excepcionales puede ser contraria al bienestar general por afectar el nivel total de innovación y con ello a los consumidores. Lastimosamente, la ComE no se pronunció exclusivamente sobre la validez y el alcance de la información de *Microsoft* como verdadero derecho de PI. Por nuestra parte, no pretendemos emitir un juicio sobre lo acertado o incorrecto que es la decisión de la ComE en el caso *Microsoft*, pero sí pueden extraerse del fallo algunos elementos que ilustren la forma cómo debería resolverse un caso de este tipo en ESA. Compartimos la opinión de Czapracka que la decisión obvió un elemento importante señalado por el TJCE en el caso *IMS Health*, siendo éste, que el acceso se demanda para la creación de un nuevo producto. En el caso *Microsoft*, no existe tal cosa, es más, los competidores nunca argumentaron que crearían un nuevo producto, sino que el acceso a los protocolos era esencial para competir “aguas abajo”, lo que harían por medio de un sustituto de un programa ya ofrecido por *Microsoft*. En este sentido,

Microsoft cumplió parcialmente con lo ordenado en la decisión, pues sólo puso a disposición del público una nueva versión de *Windows* sin *Media Player* instalado, pero no proveyó la información requerida sobre *Windows Server* en el tiempo señalado por la ComE ¹⁵⁷.

Algunos aspectos llaman la atención respecto de esta decisión. En primer lugar, queda la sensación que la justificación de *Microsoft* sobre la defensa de su PI era infundada. Lo anterior, dado que el acceso no se solicitaba para copiar los programas originales de *Microsoft*, pues cada uno de los competidores contaba con su propio sustituto, pero que no podía comercializar sin la información que permitiera la interoperabilidad con *Windows* ¹⁵⁸. En segundo lugar, el fallo determina que los requisitos de *IMS Health* y *Magill* no son acumulativos y que el método a utilizar no es universal, pues a pesar de no observarse con claridad un nuevo producto, bastó con la concurrencia de una facilidad esencial en un mercado conexo y la carencia de justificación para determinar, de acuerdo con un examen de ponderación de intereses, que la licencia obligatoria era lo más conveniente para la colectividad.

Finalmente, la decisión en *Microsoft* es un indicativo que la ComE es especialmente protectora de la competencia en aquellos casos que la información cuyo acceso se niega es indispensable para obtener interoperabilidad.

la ComE decidió que los puntos importantes enunciados en *Magill* no eran acumulativos. Por consiguiente, el fallo se basó en la indispensabilidad de la información requerida por los competidores para competir en el mercado de sistemas operativos para servidores que se consideró estaba relacionado “aguas abajo” con el de sistemas operativos para computadoras.

¹⁵⁷ En diciembre de 2005, la ComE anunció que *Microsoft* no había cumplido y lo multó adicionalmente con 2 millones de euros diarios por cada jornada de atraso. En julio de 2006, la ComE fijó la multa en 280.5 millones de euros, lo que comprendía el período entre el 16 de diciembre de 2005 hasta el 20 de junio de 2006. La ComE indicó que aumentaría la multa a tres millones diarios si *Microsoft* no cumplía lo ordenado antes del 31 de julio de 2006.

¹⁵⁸ En virtud de lo expuesto en este caso, consideramos que carece de fundamento la justificación que se vería afectada la innovación de parte de *Microsoft* con la obligación de compartir, pues dicho agente económico no perdería los derechos exclusivos sobre sus programas. El argumento principal que sustenta la afirmación es que la PI faculta a su titular para impedir que terceros no autorizados utilicen y se lucren de la idea protegida, pero no concede el derecho para impedir que surjan otros sustitutos y que éstos no puedan interrelacionarse con los propios. En otras palabras, *Microsoft* pudo negarse a conceder licencias a sus competidores para fabricar programas idénticos o muy similares a la idea de *Windows* o *Windows Server*, pero una vez creados los sustitutos con ideas propias por parte de sus competidores, no puede utilizar su posición dominante para impedir su expansión en el mercado, pues los protocolos no son necesarios para crear el *software*. Por consiguiente, pudo mencionar la ComE que la justificación expuesta por *Microsoft* de proteger sus ideas era realmente un pretexto, pues utilizó su posición dominante para impedir que los sustitutos interactuaran con sus propios programas y pudieran ingresar en el mercado de sistemas operativos para redes.

Microsoft apeló el caso ante el TPI y en septiembre del año 2007 se hizo público el fallo confirmando la multa impuesta y las medidas de comportamiento ordenadas, salvo la obligación de nombrar el interventor a costa de *Microsoft*, que fue revocada.

En la decisión, se mencionó que el mero hecho que los protocolos estuvieran protegidos por secretos industriales no constituía una justificación objetiva para negarse a compartir la información, tomando como base lo resuelto en la jurisprudencia previa del TJCE ¹⁵⁹.

Se agregó que la defensa de *Microsoft* era incompatible con la razón de ser que dichos precedentes habían reconocido en favor de la competencia, dado que, si la simple titularidad de un derecho de PI constituía una excusa para la conducta, la imposición de una obligación de contratar no podría aplicarse nunca en casos que involucrasen derechos de PI.

De esa forma, el TPI determinó que la defensa de *Microsoft* con base en la protección de su PI no constituía una excusa válida. Ello, dado que en este caso se observaban las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia comunitaria había determinado necesarias para obligar a un agente económico dominante a compartir sus bienes con los competidores.

¹⁵⁹ Vid. NAZZINI, R., *op. cit.*, pp. 60 y 61; CARDOSO, H., “Strategic patenting and antitrust law” en *Boletín Latinoamericano de Competencia*, No. 24, UE, 2008, pp. 97 y 98. En el fallo ComE contra *Microsoft Corp.* (T-201/04 de 2007) el TPI señaló cuáles eran las circunstancias excepcionales que debían cumplirse, las que fueron retomadas de *IMS Health* y *Magill*: i) la negativa debe recaer sobre un insumo que es indispensable para competir en un mercado “aguas abajo”; ii) la negativa es de tal naturaleza que excluye toda la competencia; iii) la negativa impide el surgimiento de un nuevo producto para el que existe demanda potencial; iv) la negativa no está objetivamente justificada. En virtud de lo expuesto por los autores y del contenido del fallo se extraen las siguientes premisas: i) se confirma el criterio que la negativa a conceder licencia de derechos de PI constituye un abuso sólo en circunstancias excepcionales; ii) sobre la indispensabilidad para competir en un mercado “aguas abajo”, se determinó que la negativa de acceso no debe impedir por completo la presencia de competencia sino que bastaría que competir sea irrazonablemente difícil debido a los obstáculos que derivan de la falta de interoperabilidad; y iii) sobre la existencia de un nuevo producto, ello no es tan claro en este caso, pues los competidores ofrecerían un sustituto de los bienes ofrecidos por *Microsoft*. Sin embargo, el TPI mencionó que dicha condición debe interpretarse en el sentido que la negativa puede limitar no sólo el nacimiento de un nuevo producto sino también impedir la innovación y el progreso tecnológico en un mercado “aguas abajo”, lo que inhibiría la creación de mejores productos para los que existe demanda potencial, causando un grave perjuicio a los consumidores.

4. Propuesta de método para la solución del núcleo del conflicto entre el Derecho de Competencia y la propiedad intelectual en El Salvador

A partir de lo enunciado en el presente ensayo puede apreciarse que realmente existe una relación de conflicto entre el DC y la PI. Aunque ésta no es absoluta, pues se manifiesta únicamente bajo circunstancias excepcionales, es necesario proponer una solución para estos casos en los que se vuelve inevitable elegir entre una figura u otra. Para ello, debe tomarse en consideración que usualmente, los litigios más controversiales se observan en aquellas situaciones en las que un agente económico se niega a conceder licencia de un derecho de PI a otro que la demanda, especialmente cuando el acceso al recurso es imprescindible para competir en determinado mercado y cuando el bien carece absolutamente de sustitutos reales o potenciales ¹⁶⁰.

Por consiguiente, habiéndose aclarado que existe conflicto y que el mismo se materializa con mayor severidad en los casos de negativa a conceder licencia de un recurso esencial por parte de un agente económico con posición dominante, se

¹⁶⁰ Desde el inicio del presente ensayo se ha mencionado que posiblemente exista una relación de conflicto entre el DC y la PI, a pesar que ambas instituciones comparten algunos de sus objetivos. Después de analizar las teorías que explican el conflicto y los casos en que éste se ha materializado en el derecho comparado, no queda duda, especialmente después de *IMS Health*, que existe una relación de conflicto y que en virtud de la importancia de ambas instituciones para la colectividad, es necesario encontrar una solución que armonice los objetivos de ambas en aquellos escenarios en los que inevitablemente existe un choque. No obstante, debe dejarse claro que la competencia y la PI interactúan armónicamente en la mayoría de mercados del mundo, especialmente dado que la institución protectora de las ideas es una herramienta importante para lograr ventajas competitivas. Así, puede afirmarse que la competencia y la PI son coadyuvantes y promotoras de un mayor grado de bienestar social, pues ambas contribuyen a incrementar la oferta de bienes y servicios para los que existe demanda, generan eficiencia estática y dinámica, lo que ayuda a reducir los precios. No obstante, así como ocurre en cualquier industria relacionada o no con la PI, los agentes económicos que gozan de posición dominante pueden abusar de la misma en perjuicio de los competidores y de los consumidores. En estos casos es cuando debe intervenir la agencia de competencia para poner fin a dicha situación y restablecer el legítimo funcionamiento del mercado. Cuando un agente económico con posición dominante y que es titular de un derecho de PI se niega a conceder una licencia y a compartir su idea con sus competidores es que surge un conflicto que se vuelve difícil de conciliar, pues dicho empresario se encuentra legitimado en virtud de la protección concedida por la ley para impedir que terceros utilicen su idea y dado que posee posición dominante, la que en alguna medida puede encontrarse vinculada al mismo derecho, su decisión afecta el funcionamiento del mercado y ello permite que se consolide como monopolista (lo que no deja de inquietar al DC). Asimismo, tal como fuera mencionado en los apartados anteriores, conceder una licencia obligatoria en todos estos supuestos desincentivaría la innovación, pues los agentes económicos no invertirían lo necesario para obtener los recursos por temor a que se vean obligados a compartir los frutos de su esfuerzo y por otra parte, los competidores no se preocuparían por crear sustitutos para dichos bienes, dado que poseerían la alternativa más fácil de utilizar la propiedad de otros. Por lo anterior, en estos casos aislados en los que existe posición de dominio y control de un recurso esencial insustituible (lo que se observa generalmente en los mercados pioneros) es en los que se manifiesta la relación de conflicto entre el DC y la PI, debiendo la autoridad de competencia, posterior a un análisis técnico, legal y económico, decidir si una debe prevalecer sobre la otra, por representar en globo, mayores ventajas para los consumidores y el mercado en general.

vuelve necesario proponer un método que pueda utilizarse para resolver un litigio de esta naturaleza en ESA.

Para que dicho procedimiento sea exitoso, debe impedir el deterioro de los incentivos para innovar de los agentes económicos creados por las leyes de PI, reducir los efectos negativos que podría generar la falta de competencia y conceder el acceso al objeto protegido solamente en aquellos casos en que sea absolutamente necesario, porque ello es lo más conveniente para la maximización del bienestar general. Para lograr este objetivo, se tomarán como insumos las teorías enunciadas en el presente ensayo que recogen diferentes alternativas destinadas a la solución del conflicto, así como lo expuesto por la jurisprudencia, tanto de EUA como de la UE, pues, tal como fuera mencionado, son las regiones con mayor experiencia en la materia y que han utilizado varios criterios para resolver cada uno de los supuestos de hecho que se han planteado ante sus tribunales y autoridades de competencia.

Así, la siguiente metodología ecléctica es la que se propone para resolver un caso de negativa a conceder licencia de un derecho de PI por parte de un agente económico con posición dominante en ESA, la que estimamos será útil para determinar con algún nivel de certidumbre si se trata de una práctica anticompetitiva de acuerdo con la regla de la razón y que justifique la emisión de una licencia obligatoria como remedio ¹⁶¹.

5. Método ecléctico con base en el alcance del derecho, las doctrina de las facilidades esenciales y la intención del titular

5.1. La premisa fundamental

Tal como fuera mencionado, debe partirse de la premisa fundamental que existe conflicto, pero que éste no es absoluto, dado que, desde una perspectiva dinámica,

¹⁶¹ No obstante, consideramos que dicho método ecléctico puede ser utilizado, *mutatis mutandis*, por cualquier autoridad de competencia en el mundo.

la competencia y la PI son instituciones que poseen fines en común ¹⁶². Por tanto, confirmamos el criterio que el conflicto sólo se materializa en situaciones excepcionales.

Para determinar la concurrencia de dichas condiciones, deberá comprobarse, en primer lugar, que el agente económico que niega el acceso posee posición dominante en el mercado relevante. En segundo término, deberá comprobarse que ha existido una conducta abusiva y que la misma ha causado daño a la competencia y a los consumidores de acuerdo con la regla de la razón. Antes de continuar, es importante aclarar que a efecto de este análisis, se adoptará el criterio que una patente o cualquier otro derecho de PI no constituyen causa directa y universal de posición dominante, sino que deben concurrir otras variables que coadyuvan a la creación de dicha situación, tal como lo prescribe el art. 29 LCS ¹⁶³.

¹⁶² En este sentido se manifiestan las directrices del RECATT en su apartado 7 y la guía de licenciamiento de PI de EUA en su apartado 1 cuando mencionan que de hecho, ambos cuerpos normativos persiguen los mismos objetivos: la promoción de innovación y del bienestar de los consumidores por medio de la asignación eficiente de recursos. Se agrega que la innovación es un componente esencial y dinámico de una economía abierta y competitiva, y que los derechos de PI fomentan la competencia dinámica al aportar los incentivos a los empresarios para invertir recursos en la creación de mejores productos y tecnologías. Lo mismo hace la competencia al obligar a los agentes económicos a innovar para mantenerse en el mercado. Por ello, tanto la PI como la competencia son necesarias para fomentar la innovación y la explotación competitiva de tecnología.

¹⁶³ Esta es la opinión dominante en la doctrina vid. CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, p. 53; KITCH, E.W., *op. cit.*, pp. 1729-1730; ROSE, S.A., *op. cit.*, p. 509; LENCE REJÍA, C., *op. cit.*, p. 270; KATZ, A., “Making sense of nonsense: intellectual property, antitrust, and market power” en *Arizona Law Review*, Vol. 49, No. 4, Tucson, 2007, pp. 853 y ss.; FERNÁNDEZ NOVOA, C., y COSTAS COMESAÑA, J., *op. cit.*, p. 516; POSNER, R.A., “Intellectual property: the law and economics approach” en *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 19, No. 2, Pittsburgh, 2005, pp. 68 y 69. La jurisprudencia de la UE se ha pronunciado en idéntico sentido en el caso *Magill*, en el cual, el TJCE dejó claro que la mera propiedad de un derecho de PI no confiere posición dominante ni infringe *per se* el art. 82 TCE (hoy 102 TFUE). Dicha postura ya había sido expuesta con anterioridad en los casos *Parke Davis & Co.*, contra *Probel* (24/67 E.C.R. 55 de 1968) y *Deutsche Grammophon* contra *Metro* (78/70 E.C.R. 487 de 1971). En EUA, se observa el mismo criterio, pero éste ha sido recientemente adoptado, pues anteriormente, la Corte Suprema presumía la existencia de posición dominante en presencia de un derecho de PI. Lo anterior, se desprende del análisis de los casos EUA contra *International Salt Co.* (332 U.S. 392 de 1947), EUA contra *Loew's Inc.* (371 U.S. 38 de 1962) y EUA contra *Paramount Pictures Inc.* (334 U.S. 312 de 1948). No obstante, dichos precedentes han sido superados por *Illinois Tool Works Inc.*, contra *Independent Ink, Inc.* (547 U.S. 28 de 2006) al mencionarse que en las prácticas de venta atada no se presume que existe poder de mercado cuando el bien principal se encuentra patentado. La misma postura aparece contemplada en la guía de licenciamiento de PI de EUA (apartado 2.2 y 3.2), en las directrices del RECATT (apartados 16, 17 y 19-25), en el ED82 (apartado 40) y en el reporte de PI de EUA vid. DOJ y FTC, *op. cit.*, p. 2. Por tanto, puede afirmarse que existe unanimidad en la opinión que no se configura relación de causalidad entre PI y la posición dominante. Por lo mismo, se confirma la diferencia entre el derecho de exclusiva que concede la PI y el poder monopólico que causa preocupación al DC. Por consiguiente, para definir la existencia de posición dominante, en primer lugar, debe configurarse un escenario de carencia de sustitutos para el bien protegido, pues cuando se enfrenta competencia, la cuota de mercado y el poder disminuyen. Asimismo, se advierte que la posibilidad que el dueño del derecho de PI pueda cobrar un precio más alto que el CM tampoco significa que existe poder de mercado, porque usualmente existe un alto costo que recuperar en virtud de la inversión realizada. No obstante, también debe aclararse que en algunos casos, puede existir posición dominante en manos de un agente titular de un derecho de PI, por ejemplo, cuando no existen sustitutos dado que la tecnología es la única que se conoce, pero en estos supuestos, la

Asimismo, debe valorarse que el hecho que las leyes de PI concedan derechos exclusivos sobre la explotación de las ideas no significa que los derechos de PI se encuentren inmunes al escrutinio realizado por el DC, debiendo someterse a sus reglas cuando sea necesario ¹⁶⁴.

Por consiguiente, la emisión de licencias obligatorias será una medida importante en determinados supuestos para garantizar la maximización del bienestar general. Sin embargo, para justificar su procedencia, deberán cumplirse los requisitos enunciados para los casos de abuso de posición dominante, especialmente la existencia de un efecto anticompetitivo neto que menoscaba la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, lo que consideramos se observará únicamente en situaciones excepcionales ¹⁶⁵.

Lo anterior significa, *inter alia*, que la negativa de acceso debe causar un grave perjuicio al bienestar general que sobrepase los beneficios que representa la PI. Sólo de esta forma podrá garantizarse que la obligación de compartir la idea no afectará los incentivos para innovar, será positiva para la dinámica del mercado y para la maximización del bienestar general. En concreto, los pasos que deben seguirse en el análisis de la regla de la razón de este tipo de controversias y que conforman el método ecléctico propuesto son los siguientes.

posición dominante no viene dada exclusivamente por la presencia del derecho, sino por la concurrencia de otros elementos. Estos casos son los conocidos como mercados pioneros, aquéllos en que el invento es tan original que no existe un sustituto disponible. En el caso de la patente, ésta concede la facultad de impedir que terceros fabriquen o comercialicen el objeto protegido, pero no puede evitarse que los competidores inviertan sus propios recursos para crear sustitutos y que éstos se comercialicen en el mercado. Por ello, debe tomarse en consideración que existen otros factores tales como las barreras financieras a la entrada, los costos de cambio y los efectos de red que constituyen verdaderas dificultades para ingresar a determinado mercado y que contribuyen, junto con la imposibilidad de duplicar el objeto protegido por el derecho de PI a la creación de la posición dominante.

¹⁶⁴ Vid. DREXL, J., “Abuse of dominance ...”, cit., p. 647. Ello es concordante con lo expuesto en las directrices del RECAT que mencionan en su apartado 7 que el hecho que las leyes de PI concedan derechos exclusivos de explotación, ello no significa que los derechos de PI están inmunes a la intervención por el DC.

¹⁶⁵ La posición que la emisión de licencias obligatorias es una situación excepcional se confirma con el análisis de los casos *Magill*, *IMS Health* y *Microsoft* y además con lo expuesto por la doctrina vid. PITOFISKY, R., PATTERSON, D., y HOOKS, J., *op. cit.*, pp. 443 y 252-454; AYRES, I., y KLEMPERER, P., “Limiting patentee’s market power without reducing innovation incentives: the perspective benefits from uncertainty and non-injunctive remedies” en *Michigan Law Review*, Vol. 97 No. 4, Michigan, 1999, p. 985; TALADAY, J.M., y CARLIN, J.N. Jr., *op. cit.*, pp. 445 y 453; CORREA, C.M., y BERGEL, S.D., *op. cit.*, pp. 93 y ss.; CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 60 y 95; LIPSKY, A.B. Jr., y SIDAK, J.G., *op. cit.*, p. 1194; TURNEY, J., *op. cit.*, pp. 24-27; HEWITT PATE, R., “Competition and intellectual property ...”, cit., pp. 55 y 56. Asimismo, el ED82 en su apartado 238 reconoce que no existe obligación de carácter general para el titular de un derecho de PI de conceder la licencia cuando sea requerido por un tercero.

5.2. La presunción

El método parte de la presunción de legalidad que la negativa a conceder la licencia de una obra o tecnología protegida es válida, aunque se trate de un agente económico con posición dominante, siempre que se argumente la defensa clásica de los derechos de PI.

Nos referimos a que se considera justificado que el dueño del derecho excluya a terceros de su uso, porque en ejercicio de la prerrogativa concedida por el legislador, desea conservar para sí la ventaja competitiva que significa ser el pionero, porque ello le permite recuperar las inversiones realizadas en el desarrollo de la idea y obtener una ganancia. Lo anterior, conforma en última instancia el incentivo para continuar innovando y para la creación de nuevos productos para los que existe demanda potencial en el mercado ¹⁶⁶.

No obstante, debe aclararse que se trata de una presunción y que por tanto, puede ser refutada o desestimada con evidencias que demuestren que la conducta es un pretexto para cubrir una conducta cuyo fin último o intención podría ser restringir la competencia.

Lo anterior, puede alcanzarse por medio de la comprobación de los siguientes aspectos: a) una extensión del derecho más allá de su alcance; b) la existencia de una facilidad esencial; y c) la presencia de un comportamiento que no posee justificación dentro del ordenamiento jurídico.

¹⁶⁶ Lo anterior, es concordante con la jurisprudencia de EUA y la UE (*Data General, Kodak y IMS Health*) y con lo expuesto en el método de Carrier vid. CARRIER, M.A. “Unraveling the ...”, cit., pp. 816-818. Dicho autor, argumenta que se presume legítimo que un agente económico se niegue a compartir sus obras protegidas siempre que exista una justificación diferente que la de perjudicar a los competidores. En nuestro método, se retoma dicha idea, pero debe aclararse que se hace referencia exclusivamente al ejercicio de las facultades inherentes a un derecho de esta naturaleza, es decir, la posibilidad de impedir que terceros utilicen, exploten y copien con fines comerciales las obras protegidas de acuerdo con su alcance, pues el legislador ha concedido la exclusividad de la cosa a su titular como premio por haber contribuido a la creación de conocimiento. Lo expuesto, permite recuperar la inversión y obtener una ganancia, promocionando la creación de mayor innovación. En ese sentido, en la defensa clásica de la PI se argumenta que compartir la idea protegida es un desincentivo para la innovación, pues nadie invertiría en la creación de tecnología si conoce de antemano que si su idea es exitosa, una autoridad puede obligarle a compartirla con sus competidores (sancionándolo por haber sido más ingenioso que ellos). Así, en aplicación de este argumento es que las licencias obligatorias y la obligación de compartir las ideas debe ser una situación excepcionalísima, dado los efectos negativos que la intervención puede representar sobre la eficiencia dinámica.

Por consiguiente, el método propuesto es un examen de tres condiciones que deben cumplirse para que existan elementos suficientes que lleven a refutar la presunción de legalidad por medio de la existencia de una práctica anticompetitiva.

En caso de verificarse los tres elementos, se concluye que la licencia obligatoria puede ordenarse y que ello generará un mayor grado de bienestar para la colectividad, porque no se afectará la innovación o porque la competencia será la responsable de crear mayores incentivos para dicho propósito. En el supuesto contrario, cuando no se cumpla ninguno de los requisitos, la licencia obligatoria deberá denegarse, dado que existen fuertes argumentos para concluir que no existe práctica anticompetitiva y que conceder el acceso a la PI afectará seriamente la innovación.

Finalmente, en aquellos escenarios en que se cumpla uno o dos de los criterios, se configura un litigio de mayor envergadura en el que podría fallarse en cualquiera de los sentidos. Por ello, en estos supuestos se vuelve necesario efectuar un análisis más complejo que involucre una ponderación de intereses y que lleve a la decisión que represente mayores beneficios para la colectividad en el caso concreto. Todo esto, será explicado en los apartados siguientes.

5.3. Análisis de los elementos del método ecléctico

A continuación, se expondrán cada de uno de los elementos que componen la propuesta de método y las reglas que deben observarse en el análisis de los mismos. Con ello, se pretende justificar la emisión de una licencia obligatoria de un derecho de PI como remedio de comportamiento para poner fin a una práctica anticompetitiva cometida a través del abuso de posición dominante por parte de un titular de un derecho de esta naturaleza ¹⁶⁷.

¹⁶⁷ Como aclaración metodológica, cuando se menciona que la condición se cumple es que se ha otorgado un punto a favor de la licencia obligatoria, en ese sentido, tres puntos significarán que la autoridad competente posee los elementos de juicio suficientes para determinar, según la regla de la razón, que ha existido práctica anticompetitiva y para ordenar dicha medida de comportamiento como remedio.

5.3.1. La conducta se encuentra fuera del alcance del derecho

En esta etapa deberá determinarse si la conducta se encuentra realmente amparada por el derecho o no. En términos generales, la respuesta será afirmativa cuando la petición de licencia afecte el núcleo del mismo, por ejemplo, cuando se desee copiar el objeto protegido.

En ese sentido, si se argumenta el resguardo de un derecho de PI como justificación para negar el acceso, debe en primer lugar comprobarse que existe tal derecho o al menos la posibilidad de que exista y por consiguiente, que es necesaria la protección legal.

Con este primer paso, se desecharían rápidamente aquellos supuestos que no recaen propiamente sobre derechos de PI y que por tanto, no son susceptibles de protección. De comprobarse este extremo, la justificación sobre la protección de la PI se determinaría falsa y no se le otorgaría valor alguno ¹⁶⁸.

Esta cuestión puede ser bastante obvia en aquellos casos en los que claramente no existe derecho de PI, por ejemplo, cuando se trate de un bien cuya patente ha expirado, cuando el producto carezca de novedad o cuando no proceda la protección según la normativa secundaria. No obstante, bajo otros supuestos, esta fase puede tornarse muy complicada, pudiendo encontrarse serias dudas sobre la presencia de un verdadero derecho de PI. Por ejemplo, cuando se requiera el acceso a información, seguramente existirá controversia sobre la existencia o no de un objeto protegido, pudiendo fallarse en uno u otro caso a partir del análisis de las leyes de PI ¹⁶⁹.

¹⁶⁸ Cuando se comprueba que no existe derecho de PI, estimamos que el caso debe someterse a las reglas generales sobre acceso a facilidades esenciales, lo que no necesariamente significa que deba ordenarse la venta o el acceso, pues ello habrá que determinarse con posterioridad a un análisis para este tipo de escenarios. No obstante, una vez planteado el caso como posible derecho de PI, consideramos que nuestro método puede continuar poniendo especial énfasis en los dos aspectos restantes (que se trata de un recurso esencial y que la negativa no puede justificarse) y deseando la defensa clásica de los derechos de PI. Lo que deseamos dejar claro en este supuesto es que el dueño de la facilidad poseerá otras armas para defenderse, pero no la referida a la justificación de la PI.

¹⁶⁹ Esta cuestión surge principalmente a partir del análisis de los casos *Magill*, *IMS Health* y *Microsoft* en los que existieron dudas durante la tramitación de los mismos sobre la verdadera presencia de un derecho de PI. En los primeros

Un ejemplo en que no se cumple la condición del alcance y por tanto, debe concederse el punto a favor de la licencia, se observa en casos en que se solicita el acceso para crear un producto nuevo, especialmente cuando involucra el nacimiento de un nuevo mercado ¹⁷⁰. El fundamento para lo anterior es que se considera improcedente ubicar dentro del alcance de una patente, por ejemplo, todos los usos que pueden concedérsele al invento, especialmente hacia futuro, porque es imposible predecir cuáles serían todas sus posibles aplicaciones o

dos casos se han expuesto los elementos por los que se concluyó que no eran realmente constitutivos de derechos de autor, permaneciendo la controversia en el último de los ejemplos citados. En el caso *Microsoft*, la compañía investigada alegó que los protocolos e información de interoperabilidad estaban protegidos por normas de PI y que ponerlos a disposición de los competidores constituiría un grave menoscabo de sus incentivos para innovar. Tal como fuera analizado, el caso es muy complejo, pues los protocolos forman parte de un complejo lenguaje de programación que es parte de un sistema operativo que es propiedad de *Microsoft*. En ESA, el *software* o los programas de ordenador son obras susceptibles de protección por derechos de autor bajo la LPIS, pero cabe retomar que en este caso se estaba solicitando el acceso solamente a los protocolos y no al código fuente, que constituye el núcleo esencial del derecho de PI. Así, divulgar los protocolos aisladamente no hubiese permitido a los competidores copiar los productos de *Microsoft*, sino únicamente lograr la interoperabilidad entre todos los programas, sin importar quien los habría creado. En ese orden de ideas, comprendemos que se haya alegado que los mismos se encontraban protegidos por encontrarse dentro del todo que conforma una obra original, pero los mismos aisladamente, a nuestro juicio y bajo LPIS no podrían considerarse como derecho de autor, pues se trata de información de carácter técnico destinada exclusivamente hacia la interoperabilidad. En todo caso, consideramos más apropiado el argumento que dichos datos se encontraban protegidos bajo la figura del secreto industrial, si se cumplen los requisitos del art. 177 LPIS, es decir, que sea información secreta y que se hayan adoptado los mecanismos para resguardarla. En este caso particular, estimamos que procedería la protección bajo la LPIS, lo que justificaría el alcance del derecho.

¹⁷⁰ En ese sentido, cuando se solicita el acceso simplemente para duplicar el producto protegido, consideramos que la negativa se encuentra amparada por el alcance del derecho. El elemento más importante de este apartado y que ha sido retomado de la jurisprudencia del TJCE en el caso *IMS Health* es qué debe entenderse por producto nuevo. Estimamos que se configura tal situación en los siguientes supuestos: i) en los casos en que se solicita la tecnología para un nuevo uso, es decir, que la obra contenga cierto esfuerzo inventivo y que no se trate de algo que cualquier persona con conocimiento técnico de la materia hubiera deducido con facilidad (el producto era conocido pero no su nueva aplicación o uso, lo que constituye otro mercado relevante por producto). En este caso, deberá comprobarse que el titular del derecho no se encuentra explotando ese uso en particular, por lo que impedir su puesta en marcha, afectaría la oferta de bienes para los que existe demanda potencial; ii) en los casos de nuevo empleo cuando exista suficiente novedad: si se descubre un nuevo empleo, habrá que determinar igual que en el caso anterior, que se reúnen los requisitos de novedad, es decir, que no haya sido obvio el descubrimiento y que se trate de un nuevo producto que el titular no se encuentre explotando en la actualidad, lo que igualmente significa otro mercado relevante y que la negativa de conceder la licencia restringe la oferta de bienes para los que existe demanda potencial; y iii) cuando se crea un sustituto que incorpore elementos singulares que lo conviertan en superior al ya existente. Este es el caso más controversial, no se trata de una simple copia, sino de algo mejor (calidad, funciones, valor agregado, entre otros), pero que igualmente sea un sustituto del objeto protegido y comercializado por el titular. Este supuesto es sumamente discutible, porque significa que el titular del derecho de PI enfrentará seria competencia de un producto cuya base es su propia idea y que ello afectaría seriamente los incentivos para innovar. Consideramos justificado este argumento, pues resulta incómodo pensar que en algún momento podemos ser vencidos con nuestras propias armas, pero si el agente económico que solicita la licencia lo verifica para crear algo sumamente mejor, y nos referimos a una cualidad realmente novedosa que cambie radicalmente la concepción del invento. Entonces, es ilógico e incongruente con los objetivos de la PI que se impida el desarrollo de mayor innovación bajo el argumento de proteger una tecnología obsoleta, sólo porque existe un derecho de PI en vigencia. Si otro agente económico ha desarrollado una mejor alternativa con base en tecnología de terceros, ello obedece probablemente a que el empresario titular del derecho ha dejado de incorporar mejoras a su propia tecnología, en este caso, la licencia, bajo una justa regalía funcionaría como incentivo para que dicho agente económico continúe innovando y genere eficiencia dinámica. En este ejemplo, estimamos no se afectarían los incentivos para innovar pues implica el reconocimiento que terceros, en notable desventaja, han superado legítimamente la tecnología original. Lo enunciado, se confirma por la presencia en las legislaciones de licencias obligatorias por dependencia de patentes, las que se ordenan cuando el invento se encuentra bloqueando el desarrollo de mayor innovación (este tipo de licencias obligatorias tampoco se encuentran contempladas en la LPIS).

utilidades. Así, no podrá argumentarse que se han afectado los incentivos para innovar cuando no se tuvo en consideración y no se conocía el uso respecto del cual se solicita el acceso ¹⁷¹.

Por tanto, la justificación de la PI procederá cuando un tercero solicita acceso a la tecnología para utilizarla en la fabricación de bienes o para usos que hayan sido contemplados previamente por su titular al momento de decidir la creación de la obra o que fueran descubiertos y/o explotados con anterioridad a la solicitud de licencia por el competidor ¹⁷².

De esta forma, cuando se solicita la licencia para fabricar un nuevo producto o para un uso o empleo distinto de aquél advertido por el titular del derecho de PI o cuando implica la incorporación de mejoras, se considera que la justificación es improcedente, pues va más allá del alcance del derecho, debiendo conceder el punto a favor de la emisión de la licencia obligatoria. Tampoco se cumple la condición del alcance y por tanto, debe concederse el punto a favor de la licencia obligatoria, cuando se solicita el acceso para participar en un mercado conexo no protegido por el derecho de PI, tal como ocurre en los servicios de postventa de mantenimiento y reparaciones de equipo durable ¹⁷³.

¹⁷¹ Tal como fuera mencionado, en el caso de las patentes el alcance del derecho viene determinado por la ley, las reivindicaciones y descripciones presentadas ante la autoridad competente que concede el registro. En ESA, por ejemplo, si la patente es adquirida sobre un procedimiento, su titular podrá impedir que terceros utilicen dicha técnica o fabriquen cualquier producto obtenido directamente de ésta, también podrán prohibir que terceros vendan o importen los bienes protegidos. No obstante, el dueño de la patente ha previamente señalado en su solicitud de registro cuáles serían las aplicaciones en las que pretendía utilizar el invento y cuál sería su utilidad. Por ello, es ilógico e injustificado argumentar que no se hubiera desarrollado el invento si existía el riesgo que se obligara a compartir cualquier uso posterior que pudiese surgir eventualmente, porque dado que se trata de un incierto, es imposible que los mismos hayan cruzado la mente del creador cuando decidió acometer la inversión para la creación de la obra, es decir, la misma igualmente se desarrolló con base en lo rentable que podrían ser los usos que se conocían. Por consiguiente, alegar que las aplicaciones que se descubran posteriormente y las mejoras que se incorporen al invento son propiedad del dueño del derecho constituiría la apropiación de las ideas de otros y por tanto, otro caso más de *free riding* o parasitismo que no puede permitir el ordenamiento jurídico. La valoración realizada es aplicable en su totalidad a las patentes de invención, pues éste es el procedimiento que deben seguir para registrarse. No obstante, el alcance puede determinarse para otros derechos de PI a partir del uso que le concedan al bien protegido, pues si no estaba siendo explotado en determinada área, existe una fuerte posibilidad que no haya sido tomado en cuenta o que simplemente no se hubiese conocido al momento de la creación de la obra. Esta afirmación se encuentra contemplada en similares términos el ED82 en su apartado 236.

¹⁷² Lo anterior, tal como fuera mencionado, será fácil de determinar en el supuesto de las patentes, pues dichos datos constan en el expediente de trámite. En el caso de los otros derechos de PI se necesitará evidencia que demuestre que se habían contemplado otros usos diferentes a aquéllos en los que se explota actualmente el derecho.

¹⁷³ Aunque éste no sea un caso propiamente de negativas a contratar, sino más bien de vinculación o venta atada, existe una negativa de acceso a un objeto protegido que justifica la procedencia de este examen.

Por consiguiente, podrá atacarse la presunción cuando la licencia se solicita para participar en un mercado diferente a aquél en que el titular explota el derecho, aunque no signifique la creación de un nuevo producto, uso o empleo. Nos referimos a aquéllos casos en los que se requiere el acceso a los bienes terminados y no al derecho de PI como tal, pues aunque el producto final incorpore parte del derecho, éste se considera agotado cuando los bienes son puestos en el comercio por su titular ¹⁷⁴.

En conclusión, cuando no se cumple el supuesto del alcance del derecho, tal como ocurriría en algunos de los ejemplos mencionados en este capítulo, debe anotarse un punto a favor de la licencia obligatoria. En caso contrario, cuando la conducta se encuentra amparada por el derecho de PI, no debe otorgarse la respectiva anotación y en ambos escenarios debe continuarse con el análisis.

5.3.2. La existencia de una verdadera facilidad esencial

En virtud de la justificación clásica de la PI, obligar el acceso a bienes que han sido desarrollados por particulares es una cuestión que podría afectar seriamente los incentivos para innovar ¹⁷⁵. Por ello, debe confirmarse el criterio que la concesión de una licencia obligatoria es una situación excepcional, en la que deben concurrir de forma acumulativa estrictos requisitos que justifiquen su emisión. Entre éstos, se ha mencionado que la conducta debe encontrarse fuera del alcance del

¹⁷⁴ Lo anterior, se desprende del análisis de los casos *Volvo*, *Renault*, *Kodak* y *Xerox* en los que existía un mercado de postventa involucrado, el que consideramos no se encuentra dentro del alcance del derecho de PI. Es importante comprender que se trata de otro mercado no protegido. Ello significa, por ejemplo, en el caso de las patentes en ESA en las que el alcance se extiende hasta la fabricación, importación y comercialización de los bienes pero no a la prestación de servicios de reparación y mantenimiento de los mismos, que el titular se encuentra legitimado para ser el único que fabrica y vende, pero no para prestar los servicios de postventa en exclusiva. Esto, consideramos se encuentra claramente fuera del alcance del derecho. Este es el caso típico de los servicios de reparación y mantenimiento de diversos bienes durables, tales como automóviles, computadoras, equipos industriales, entre otros. En estos supuestos, no se demanda el acceso al derecho mismo, pues no se desea fabricar directamente el producto final o sus repuestos, sino que se solicita el acceso a los bienes tal y como se encuentran disponibles para el consumidor final, dado que es lo que se necesita para poder participar en el mercado conexo. Así, negarse a vender dichas partes restringe por completo la competencia en el mercado “aguas abajo”, reservándolo para el monopolista, cuyo derecho no comprende la negativa a vender los bienes como repuestos. Lo anterior, aunado a que una vez colocados en el mercado las partes se agota su derecho y ya no puede reclamarse el destino final de los mismos, pues el titular ya ha recibido la remuneración correspondiente y por tanto, es improcedente alegar que se afectarían los incentivos para innovar.

¹⁷⁵ Imponer al titular de un derecho de PI la obligación de conceder a terceros sin limitaciones el acceso a sus obras, incluso bajo el supuesto de una justa regalía, afectaría los incentivos para innovar al remover al titular el núcleo del derecho. Lo anterior, es concordante con lo expuesto en los casos *Volvo* y *Renault* y con el apartado 238 del ED82.

derecho, debiendo comprobarse además, como segundo elemento del análisis, que el insumo cuyo acceso se demanda es indispensable para competir en un mercado relacionado “aguas abajo”.

En esta parte del análisis se desecharían rápidamente aquellos supuestos en los que el recurso que se solicita representa solamente una ventaja o una mera conveniencia para el competidor, puesto que deben cumplirse celosamente los requerimientos de procedencia de la teoría clásica de las facilidades esenciales enunciados en el capítulo II de este ensayo ¹⁷⁶. Por ejemplo, se observa una facilidad esencial en los casos en que se determine que el recurso que se demanda es imprescindible para competir en un mercado “aguas abajo”, porque no es posible duplicarlo ¹⁷⁷, aun cuando se inviertan recursos considerables para dicho propósito o porque su creación es comercialmente inviable ¹⁷⁸.

¹⁷⁶ Este apartado parte de dos premisas que es importante aclarar. En primer lugar, la PI puede ser considerada una facilidad esencial como puede serlo cualquier otra forma de propiedad, lo que significa que a efecto de nuestro análisis, la PI se considerará igual a la propiedad tradicional sobre bienes tangibles. Dicha afirmación coincide con lo expuesto en la guía de licenciamiento de PI de EUA en su apartado 2. En segundo lugar, que el recurso cuyo acceso se demanda debe ser indispensable para competir en un mercado relacionado “aguas abajo” y no solamente constituir una desventaja competitiva. El criterio anterior concuerda con lo expuesto por el TJCE en el caso *Oscar Bronner*, en el sentido que no existe facilidad esencial cuando el acceso únicamente constituye una desventaja y no excluye por completo la competencia en el mercado relevante. Por lo anterior, para determinar la existencia de un recurso esencial deben seguirse los mismos criterios del TJCE expuestos en el caso *Oscar Bronner*. Así, deberá comprobarse lo siguiente: i) que la negativa de acceso es capaz de eliminar toda la competencia en un mercado relacionado; ii) que la facilidad no pueda duplicarse, es decir, que no posea sustitutos reales o potenciales; y iii) que la conducta no se encuentre objetivamente justificada. El primero de los requisitos es el más difícil de comprender. Mucho se ha dicho sobre la procedencia de la doctrina de las facilidades esenciales únicamente en supuestos en que existen dos mercados involucrados, uno “aguas arriba” donde se encuentra la facilidad y otro “aguas abajo” en el que es necesario el acceso. Estimamos que dicha condición es correcta, pues la lógica económica de esta doctrina es que el agente económico que desea competir “aguas abajo” no tenga que invertir en la creación de la facilidad esencial e ingresar en ambos mercados simultáneamente. Una vez aclarado lo anterior, debe mencionarse que el requisito de existencia de dos mercados siempre se cumplirá en el caso de negativa a conceder licencia de un derecho de PI, cuando lo que se solicita es el acceso para ofrecer un bien o servicio que incorpora la tecnología y no la tecnología misma para comercializarla como tal. Lo dicho, concuerda con lo enunciado por el TJCE en el caso *IMS Health* cuando señaló que el primer mercado podría ser potencial o incluso hipotético. En ese orden de ideas, en un caso de licencia de PI, siempre habrán dos mercados involucrados, el tecnológico u originario y el de producto o derivado, por lo que cuando se solicite la licencia para participar en el último se cumplirá el requisito que la negativa puede impedir la competencia en el mercado “aguas abajo”. Existirá un solo mercado en caso que se solicite el acceso para competir en el mercado “aguas arriba”, es decir, cuando se busque comercializar la tecnología u objeto protegido. En este escenario, no cabría hablar de facilidad esencial, pues el acceso se reclama para la titularidad del recurso mismo, lo que no es procedente. Sobre el segundo de los supuestos, se considerará que el recurso es indispensable para competir, es decir, que sin éste no pueda bajo ninguna circunstancia participarse en el mercado “aguas abajo”, cuando la facilidad no pueda duplicarse, aun cuando se inviertan cantidades considerables de recursos, porque los sustitutos no existen o son comercialmente inviables. En lo que respecta a la falta de justificación, ese elemento constituye el último eslabón de la teoría ecléctica que describimos y será analizado posteriormente en este capítulo.

¹⁷⁷ Debe analizarse si el recurso no puede duplicarse por otro agente económico con las mismas dimensiones y capacidades que el titular de la facilidad.

¹⁷⁸ En este punto, nos referimos a aquellas situaciones en las que duplicar la facilidad no es económicamente razonable, ya sea porque existe un estándar de hecho de la industria o porque la creación no generaría las suficientes ganancias para cubrir los costos. En este análisis, tal como lo previene el apartado 229 del ED82 (que cita al caso *Oscar Bronner*), deben

De comprobarse lo anterior, debe anotarse el punto a favor de la licencia obligatoria y en el caso contrario otorgarse en contra, continuando con el análisis en ambos supuestos.

5.3.3. La negativa no se encuentra objetivamente justificada

Finalmente, el tercer elemento del análisis se circunscribe a determinar si la negativa obedece a una práctica empresarial legítima, es decir, si se encuentra justificada por una causa lícita o si al contrario funciona como cortina de humo para disimular una conducta cuyo verdadero ánimo es restringir la competencia. Por ello, en estos supuestos, lo importante será investigar cuál es la motivación del agente económico para negarse a conceder la licencia ¹⁷⁹.

En este punto, es razonable que el principal argumento de un agente económico para justificar su negativa sea la protección de los derechos de PI, en virtud que la obra creada es el resultado de inversiones que conllevan un grado de incertidumbre y riesgo, por lo que, para mantener los incentivos para innovar, es necesario mantener el uso restringido del derecho por determinado tiempo que permita recuperar los costos y obtener alguna ganancia como recompensa por su introducción en el mercado.

En virtud de lo expuesto, se observa como este apartado posee relación con el alcance del derecho, pues es lógico afirmar que si la negativa se encuentra amparada por la ley y se ejerce de acuerdo con su alcance, ésta se encontrará justificada. No obstante, la incorporación de este elemento en el examen es

tomarse en consideración los costos de cambio de los potenciales clientes para usar una fuente alternativa, es decir, una situación muy similar a *IMS Health*.

¹⁷⁹ Vid. FOX, E.M., "Monopolization ...", cit., p. 643 y 644; FORRESTER, I.S., "Regulating intellectual property ...", cit., p. 86. Fox incorpora en su propio examen el criterio de la intención del agente económico dominante para ordenar una licencia obligatoria y expone ciertos elementos orientadores para determinar su procedencia tales como la existencia de un pretexto o haber terminado una relación anterior. Forrester, también incorpora este apartado en su trabajo, mencionado que la justificación puede ser técnica, comercial o basada en eficiencias. En el caso particular, consideramos que para definir la intención deben utilizarse criterios objetivos. Así, se analizará cuál es la justificación alegada por el agente económico y posteriormente debe determinarse si lo expuesto concuerda con lo que se observa en la realidad y si ello consiste en una práctica empresarial lógica que hubiese acometido cualquier comerciante en el ejercicio de su actividad apegada al ordenamiento jurídico.

necesaria a partir de la existencia de algunos supuestos en los que la protección del derecho de PI no constituya la razón o motivación principal de la negativa de conceder licencia. Por ejemplo, cuando se compruebe que la justificación alegada ha sido un pretexto o engaño y ha sido simulada ¹⁸⁰.

Para determinar lo anterior, será importante analizar cuestiones tales como: a) haber concedido y retirado el acceso al derecho ¹⁸¹; b) la concurrencia de otros agentes económicos a quién sí se les ha proporcionado el acceso ¹⁸²; c) que la protección del derecho de PI no es importante ¹⁸³; y d) la posibilidad que por medio de la negativa se impida la interoperabilidad, se creen mercados cautivos o concorra con una práctica de apalancamiento o *leveraging* ¹⁸⁴.

¹⁸⁰ Lo enunciado ocurrió en EUA en el litigio comentado *supra* relacionado con *Kodak*. En éste, se descubrió a partir de prueba testimonial que la intención de dicho agente económico para impedir que los agentes independientes tuvieran acceso a los repuestos no obedecía a una protección sobre sus patentes. Otro ejemplo lo constituye el caso *Microsoft* de la UE. En este caso, el argumento que la negativa se encontraba dentro del alcance del derecho podría refutarse por la evidencia de un pretexto, tomando en consideración que el acceso se solicitaba únicamente respecto de los protocolos y no en relación al código fuente, que es el principal objeto protegido. En ese sentido, alegar la protección de la PI cuando la divulgación de la información no afectaría el núcleo del derecho podría considerarse una excusa y por tanto, carente de justificación empresarial legítima, especialmente cuando la conducta es utilizada como mecanismo de *leveraging* para extender la posición dominante hacia un mercado relacionado y cuando la conducta genera mercados cautivos.

¹⁸¹ Tomando en consideración los términos señalados por la Corte Suprema de EUA en *Trinko* y que tomó como base lo resuelto en *Aspen Skiing*. No obstante, deberá descartarse que se trate de una terminación justificada basada en incumplimiento de lo pactado por una de las partes o porque el agente económico desea integrarse verticalmente y participar en el mercado “aguas abajo” directamente. En estos casos, tal como lo previene el apartado 224 del ED82, deberá el empresario que retira el acceso comprobar que el nuevo escenario es más eficiente y que proporciona mayores beneficios para los consumidores.

¹⁸² Si se ha concedido acceso a otros agentes económicos deberá explicarse el motivo por el cual éstos han recibido un trato diferenciado respecto del tercero que solicita la licencia. Sobre este punto, debe aclararse que el uso compartido del recurso esencial debe ser eficiente. Así, cuando no existe posibilidad de incrementar el número de usuarios porque la capacidad de la facilidad se ha desbordado y añadir un agente económico más podría generar ineficiencias, podría alegarse ello como justificación empresarial para negarse a conceder el acceso. No obstante, en el caso concreto de la PI, consideramos que dicho argumento difícilmente será aceptado como válido, dado que no se trata de un bien tangible con determinada capacidad instalada, pues la idea protegida no se agota con el uso compartido. Estimamos que también podrá alegarse como justificación empresarial para negarse a conceder la licencia que el agente económico que solicita el acceso no ha cumplido con requerimientos de calidad y capacidad objetivos para explotar de forma eficiente la tecnología. En ese sentido, se pronuncia el apartado 234 del ED82, cuestión que consideramos es legítima, siempre que se compruebe que la misma no es un engaño o un medio para no conceder licencia a nadie. Por ejemplo, deberán analizarse los requisitos exigidos para determinar que no son irrealizables e investigar si existen otros agentes que los han cumplido y a quienes se les ha concedido la licencia bajo dichos términos.

¹⁸³ Vid. CARRIER, “Unraveling the ...”, cit., pp. 818 y ss.; FOX, E.M., “Monopolization ...”, cit., p. 644. Fox incorpora este elemento en su propio método y cita como referente el caso de *Magill*, en el que existía un dudoso derecho de PI que no involucraba creatividad alguna. Aunque esta parte tendría que haberse superado en nuestro método por medio del análisis del alcance del derecho, es posible que se trate de una obra susceptible de protección pero que crearla no haya requerido mayores esfuerzos. Por tanto, lo recomendable en este caso es examinar si fue costoso desarrollar la tecnología y determinar si la misma es fácil de imitar y por tanto, que el amparo jurídico es necesario. Además, deberá analizarse si es la PI o la competencia la responsable de la innovación existente y si la competencia es de aquéllas “para ganar el mercado” o para competir eficazmente dentro del mismo.

¹⁸⁴ Tal como ocurrió en el caso *Microsoft* de la UE, en el que no se solicitó el acceso a la información para crear un sustituto de los programas del agente económico dominante, pues los competidores ya poseían los sustitutos propios, sino que se requirió con el objetivo que todos los sistemas operativos pudieran comunicarse entre sí, beneficiando al

n los casos en que se determine que la negativa no posee una justificación objetiva y legítima, deberá otorgarse el punto a favor de la concesión de la licencia obligatoria como remedio de una posible práctica anticompetitiva. En cambio, si la conducta se encuentra justificada deberá anotarse el punto en contra de la licencia y en defensa de la PI.

5.4. El método ecléctico como solución del núcleo del conflicto

Como fuera mencionado, si los tres requisitos del examen ecléctico se cumplen y se concede el puntaje total a favor de la licencia, consideramos que existen suficientes elementos para determinar, de acuerdo con la regla de la razón, que existe una práctica anticompetitiva cuyo remedio debe ser la emisión de una licencia obligatoria.

Dado la rigidez de las condiciones enumeradas, estimamos que en estos casos excepcionales no se afectarán los incentivos para innovar y se propiciará la creación de un escenario que represente mayores beneficios para los consumidores. En este supuesto, se considera que el pago de regalías por parte de los potenciales licenciatarios es suficiente recompensa por la actividad inventiva.

consumidor por la eliminación de la cautividad. En estos casos, será difícil argumentar que la negativa posee una justificación con base en el ordenamiento jurídico. Es importante mencionar que el ED82 contiene una sección especial sobre la negativa a proporcionar información necesaria para la interoperabilidad, cuando la misma se utiliza para extender el monopolio de un mercado hacia otro (apartados 241 y 242), considerando que se trata de una ofensa *sui generis* de negativa de acceso. Asimismo, debe advertirse que la ComE reconoce que dicha información puede estar cubierta por secretos industriales, sin embargo, advierte que no es apropiado aplicarle los mismos criterios que a otros derechos de PI, porque en estos casos el examen no merece ser tan estricto. Por ello, se agrega que ningún agente económico dominante posee la obligación de conceder y garantizar la interoperabilidad, pero que dicha conducta puede constituir excepcionalmente un abuso cuando: i) la información es controlada exclusivamente por la firma dominante; ii) la información es necesaria para la interoperabilidad entre dos mercados; y iii) la negativa es un medio para extender el poder hacia otro mercado conexo (apalancamiento o *leveraging*). No se menciona que la negativa debe generar una barrera infranqueable a la entrada en el mercado conexo ni que la información debe utilizarse para la creación de un producto nuevo y que se necesita de una justificación objetiva vid CZAPRACKA, K.A., *op. cit.* pp. 101 y 106. Por ello, pareciera que los últimos requisitos enumerados no son aplicables al caso de la interoperabilidad, no obstante, a efecto de nuestro análisis, no se estimará que este es un caso especial de negativa a conceder licencia de un derecho de PI y por tanto, se considerará que la negativa no está justificada en casos que se impida la interoperabilidad cuando la información sea controlada por el monopolista, sea esencial e insustituible para competir en un mercado conexo y además exista probabilidad que dicha práctica conduzca a la monopolización del mercado relacionado. Lo anterior, es concordante con lo expuesto por Czapracka, pues es especialmente importante determinar que la información no puede obtenerse por otros medios, por ejemplo, a través de la ingeniería a la inversa, para concluir que se trata de un recurso esencial.

En los casos en los que no se cumpla ninguno de los requisitos, no deberá ordenarse la medida. Lo anterior, dado que no configura una práctica anticompetitiva y porque existe una fuerte presunción que en estos supuestos se afectarían seriamente los incentivos para innovar y se sacrificarían los beneficios de la eficiencia dinámica ¹⁸⁵.

Los casos más controversiales son aquéllos en los que se cumplen parcialmente las condiciones enumeradas, ya sean dos o solamente una. En estos escenarios, el examen indica que existe un costo de oportunidad que debe considerarse al decidir entre una u otra alternativa. Por tanto, no es posible resolver con base en los elementos expuestos, debiendo recurrir a otro apartado del análisis y que ha sido retomado de la decisión de la ComE en *Microsoft*.

Se trata de un complemento al método ecléctico que se denomina “examen de balance” o de “ponderación de intereses”. Está claro que en estos supuestos, una decisión en uno u otro sentido afectará seriamente la competencia o la innovación, dependiendo del extremo que se decida es más importante para la generación de bienestar general para la colectividad ¹⁸⁶.

¹⁸⁵ De esta forma, será muy difícil que una agencia de competencia obligue a proporcionar el acceso a una patente legalmente adquirida cuando se solicita la licencia para duplicar el objeto protegido. En este escenario, estimamos que se cumplirían seguramente dos de los tres supuestos, dado que la conducta se verifica dentro del alcance y se considera justificado que se desee conservar el uso para sí, en aras de recuperar la inversión efectuada en la creación de la obra. Quedará la duda si en este caso particular se observa un recurso esencial, lo que consideramos será difícil de comprobar, puesto que habrá que demostrar que un agente económico con la misma capacidad financiera no podría duplicarlo (porque simplemente no es sustituible o porque la creación es comercialmente inviable, lo que consideramos ocurriría en casos muy excepcionales). Incluso, si se llegase a determinar que la patente es esencial, un examen de ponderación de intereses, que es al que debe recurrirse en casos controversiales como se verá en los siguientes párrafos, seguramente se inclinaría hacia la defensa del derecho de PI, dado la importancia para la innovación de la patente y el período restringido de protección que goza. Por todo lo anterior, en un mercado en el que se invierten cantidades considerables de recursos para innovar y en el que la protección de los inventos es trascendental, como en el caso de los medicamentos, existe muy poco margen para la intervención del DC.

¹⁸⁶ El ejemplo de este escenario es muy similar a los hechos de *IMS Health*. En este caso, a pesar que una Corte de Apelaciones en Alemania concluyera que no existía derecho de autor, de haberse considerado lo contrario, tal como ocurrió en la primera instancia, se hubiese configurado un supuesto realmente controversial. Tomando en consideración que el competidor requería el acceso al objeto protegido para copiarlo y ofrecer a los clientes una estructura muy similar, la conducta se hubiese encontrado dentro del alcance del derecho, lo que significa que no se habría otorgado el punto a favor de la licencia según nuestro método. Continuando el análisis, se hubiese determinado que se trataba de un recurso esencial, pues la estructura de 1860 segmentos se había convertido en un estándar de la industria y por tanto, la creación de sustitutos se había convertido en comercialmente inviable, aun cuando se invirtiera muchos recursos en crear un diseño mejor, pues los clientes enfrentaban fuertes inconvenientes para cambiarse de proveedor. En ese sentido, procedería otorgar el punto a favor de la licencia obligatoria, dado que el acceso al recurso era esencial para competir en un mercado “aguas abajo” y la creación de sustitutos era imposible. Hasta este momento, existe un punto a favor de la licencia (por esencial) y uno en contra de la misma (por encontrarse dentro del alcance). Continuando el análisis en su tercer elemento,

Para decidir si estamos ante una práctica anticompetitiva que requiere una licencia obligatoria como remedio, deberá analizarse con detenimiento el caso concreto, siendo imposible proponer un método, pues las condiciones de cada supuesto de hecho son especiales. No obstante, ello no es obstáculo para que puedan exponerse algunos criterios de evaluación que pueden ser ilustrativos para la decisión de la autoridad de competencia.

Por ejemplo, puede tomarse en consideración el tipo y el plazo del derecho, pues en el caso de una patente, cuyo período de vigencia es limitado, en situaciones en que el recurso sea realmente esencial y que no pueda duplicarse, deberá fallarse que contribuye más a la generación de bienestar colectivo la protección del derecho para promover la innovación que la creación artificial de competencia, pues no es eficiente desde un análisis jurídico y económico, sancionar al titular de una obra que con base en su éxito empresarial ha convertido su trabajo en un modelo para la industria ¹⁸⁷.

se concluiría que la negativa se encuentra justificada y que ésta no es un pretexto, porque *IMS Health* presuntamente había invertido cuantiosos recursos para crear la estructura, la misma era fácil de copiar y porque el acceso afectaría la actividad empresarial de su titular y menoscabaría los incentivos para innovar. En ese orden de ideas, procederá conceder el punto en contra de la licencia, por lo que, finalizado el examen ecléctico, existe solamente un punto a favor de la procedencia de la medida de comportamiento como remedio para una presunta práctica anticompetitiva, lo que significa que no se cuenta con los elementos suficientes para determinar, en primer lugar, si existe práctica anticompetitiva, y en segundo lugar, si procede una licencia obligatoria como remedio. Por ello, debe recurrirse al complemento del método. Debe advertirse que si la estructura de segmentos no se hubiese valorado como derecho de autor, como finalmente ocurrió o si el competidor hubiese requerido el acceso para crear un producto nuevo, no se hubiera cumplido el requisito del alcance y la negativa no se encontraría justificada por medio de la protección a la PI. En este escenario, todos los puntos se encontrarían a favor de la comisión de una práctica anticompetitiva y la emisión de la licencia. No obstante, al encontramos en el caso que se cumplen parcialmente las condiciones (el recurso es esencial pero la negativa se encuentra dentro del alcance del derecho y está justificada), la agencia de competencia deberá valorar que es más conveniente para los consumidores, tanto en el corto como en el largo plazo para la generación de bienestar: si la protección de las ideas para generar eficiencia dinámica o la apertura del mercado para crear eficiencia estática.

¹⁸⁷ Vid. DREXL, J., "Abuse of dominance ...", cit., p. 658-660. No obstante, este autor cita una jurisprudencia alemana sobre un caso relacionado con barriles de transporte de químicos (Bundesgerichtshof del 13 de julio de 2004 *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 966 –Standard Spundfass–*). En éste, la Corte Suprema Federal confirmó la imposición de una obligación de conceder licencia de una patente. Dicha decisión, se fundamentó en el hecho que la industria química germánica había acordado la estandarización de los barriles bajo las especificaciones técnicas de la patente requerida, por lo que la entrada al mercado estaba supeditada a la emisión de una licencia. En este escenario, requerir al demandante que utilice la patente para crear un nuevo producto carecía de sentido, lo que excluía por completo la competencia por sustitución y que elevó la pregunta si el DC debe permitir, al menos, la competencia por imitación. El tribunal contestó afirmativamente la cuestión y agregó que la estandarización protege al titular de la patente de la competencia de tecnologías superiores y por ello, negarse a conceder la licencia bajo estas condiciones no está justificado. No obstante, es oportuno aclarar que este fue un caso de discriminación en el que se había concedido acceso sólo a determinados agentes económicos, pero el autor señala que el fallo probablemente hubiese sido igual en el caso que no se habría licenciado a nadie. En particular, no compartimos lo expuesto dado que es posible que el invento desarrollado por determinado agente económico sea tan exitoso que llegue a convertirse en un estándar de hecho en la industria y que no pueda participarse en el mercado sin acceso a éste, pero ello no significa que el empresario innovador esté obligado *per se* a compartir su idea. En primer lugar, porque con base en su mérito inventivo ha sido protegido por la legislación de PI y por tanto, los

En virtud de lo anteriormente expuesto, creemos que en la inmensa mayoría de casos controversiales, el “examen de balance” o de “ponderación de intereses”, determinará que debe protegerse la PI sobre la competencia, promoviendo la generación de eficiencia dinámica y convergiendo ambas instituciones en el largo plazo ¹⁸⁸. No obstante, existen algunos casos muy aislados en que la decisión podría cambiar, por ejemplo, si se trata de un derecho de autor, dado que la LPIS concede protección por la vida de su titular. Estimamos que dicho período de vigencia es demasiado extenso, especialmente para aquellas obras que son susceptibles de explotación industrial o comercial, como lo sería el ejemplo de la estructura de segmentos de *IMS Health* o un *software*, especialmente si se convierten en estándares de hecho en el sector.

En estos casos, cuando se configura un estándar de la industria y es imposible la creación de sustitutos por un plazo que comprende la vida del autor, consideramos que podría maximizarse el bienestar general por medio de la generación de competencia. Sin embargo, para no afectar la creación de obras novedosas y artísticas, el acceso no debería ordenarse inmediatamente, sino después de haber concedido un plazo prudencial, quizá similar al de las patentes, para permitir que el agente económico titular de la obra haya recuperado la inversión y obtenido alguna ganancia por su mérito empresarial e inventivo ¹⁸⁹.

competidores no pueden simplemente copiar o imitar la tecnología, y en segundo lugar, porque no puede castigarse como consecuencia de su propia perspicacia empresarial. Este argumento adquiere mayor solidez en el caso de las patentes, dado que poseen un período rígido de protección, de forma que eventualmente, todos los requirentes tendrán acceso a la obra y no se habrán afectado los incentivos para innovar.

¹⁸⁸ Vid. VENIT, J.S., *op. cit.*, p. 616; CZAPRACKA, K.A. *op. cit.*, p. 87; FORRESTER, I.S., “EC competition law as a limitation on the use of IP rights in Europe – Is there a reason to panic?”, publicado en AA.VV., *European competition law annual 2003: what is an abuse of a dominant position?*, Hart Publishing, Oregon, 2005, pp. 503 y ss.; HEWITT PATE, R., “Competition and intellectual property ...”, *cit.*, pp. 56 y 57; FORRESTER, I.S., “Regulating intellectual property ...”, *cit.*, p.70. En opinión de los autores, no está claro si el TJCE estaría dispuesto a aplicar la doctrina de las facilidades esenciales sobre una patente válida y respecto de un acto protegido por el alcance del derecho. Lo anterior, porque los casos emblemáticos de licencias obligatorias (*IMS* y *Magill*) versaron sobre derechos cuestionables de PI, lo que lleva a pensar que la medida ordenada fue un correctivo para la sobreprotección de las ideas. Aunado a ello, la decisión de la ComE en *Lederle* lleva a concluir que será muy difícil ordenar una licencia obligatoria sobre una patente para la producción de un bien similar. Así, estimamos que la aplicación estricta de la doctrina de las facilidades esenciales es lo más conveniente, pues transmitiría la señal que la creación de tecnología y de innovación es más importante para la generación de bienestar, ya que la misma protección de la PI estimularía la creación de sustitutos y aumentaría el grado de rivalidad.

¹⁸⁹ En este punto, será importante determinar si la creación de la obra fue costosa, cuánto será el monto de las regalías por el acceso y cuál sería un tiempo prudencial que funcionaría como incentivo para continuar innovando, lo que sería diferente en cada supuesto de hecho.

Otro caso especial lo constituye la negativa de acceso a información necesaria para interoperabilidad. En este supuesto, se propone que cuando se considere que el recurso es indispensable e insustituible para la competencia en un mercado conexo, aunque se concluya que está protegido por la PI, el “examen de balance” debe concluir que la licencia debe otorgarse dado que lo que se requiere es la información necesaria para ingresar al mercado con ideas propias y no para duplicar los esfuerzos de otros competidores ¹⁹⁰.

¹⁹⁰ Vid. CZAPRACKA, K.A., *op. cit.*, pp. 102-104. La autora advierte tres cuestiones sobre la posición de la ComE sobre la negativa a proporcionar información necesaria para interoperabilidad que refuerzan nuestra posición: i) la ComE observa mayor margen de intervención en el acceso a información en los mercados de alta tecnología que en otros mercados tradicionales, dado que éstos se caracterizan por la integración vertical y por las economías de red, que son considerados como importantes barreras a la entrada. No obstante, no se toma en consideración que la velocidad del progreso tecnológico y la dinámica del sector lo convierten en competitivo para la siguiente generación de tecnología, lo que se estima de menor importancia; y ii) la ComE es partidaria que los secretos industriales merecen menor protección que otras figuras de PI.

Bibliografía

AMERICAN BAR ASSOCIATION, *Intellectual property and antitrust handbook*, Chicago, 2007.

ANTHONY, Sheila F., "Antitrust and intellectual property law: from adversaries to partners" en *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal (AIPLA)*, Vol. 28, No. 1, Arlington, 2000, pp. 1-38.

APOSTOLOPOULOS, Haris, "Anti-competitive abuse of IP rights and compulsory licensing through the international dimension of the TRIPS agreement and the Stockholm proposal for its amendment" en *Richmond Journal of Global Law and Business*, Vol. 6, Virginia, 2007, pp. 265-282.

AREEDA, Phillip, "Essential facilities: an epithet in need of limiting principles" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 5, No. 3, Chicago, 1989, pp. 841-853.

AREZZO, Emanuela, "Intellectual property rights at the crossroad between monopolization and abuse of dominant position: American and European approaches compared" en *John Marshall Journal of Computer and Information Law*, Vol. 24, No. 3, Chicago, 2007, pp. 455-506.

AYRES, Ian y KLEMPERER, Paul, "Limiting patentee's market power without reducing innovation incentives: the perspective benefits from uncertainty and non-injunctive remedies" en *Michigan Law Review*, Vol. 97 No. 4, Michigan, 1999, pp. 985-1033.

AZCUENAGA, Mary L., "Recent issues in antitrust and intellectual property" en *Boston University Journal of Science and Technology Law*, Vol. 7, No. 1, Boston, 2001, pp. 1-25

BAGLEY, Constance E., y CLARKSON, Gavin, "Adverse possession for intellectual property: adapting an ancient concept to resolve conflicts between antitrust and intellectual property laws in the information age" en *Harvard Journal of Law and Technology*, Vol. 16, No. 2, Cambridge, 2003, pp. 327-393.

BALTO, David A., y WOLMAN, Andrew M., "Intellectual property and antitrust: general principles" en *Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 8816, Ed., de junio, Nueva York, 2006, pp. 9-89.

BARNES, David W., "A new economics of trademarks" en *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property*, Ed., de otoño, Vol. 5, No. 1, Chicago, 2006, pp. 22-67.

BARTON, John H., "Antitrust treatment of oligopolies with mutually blocking patent portfolios" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 69, No. 3, Chicago, 2002, pp. 851-882.

BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham, *Derecho de la Competencia en el mercado común*, Ed., española de Enric Picañol, Cívitas, Madrid, 1992.

BIESTER, Edward G. III, "Ground rules and hot topics in antitrust and intellectual property" en *New Jersey Lawyer Magazine*, No. 228, Nueva Jersey, 2004, pp. 18-24.

BORGES BARBOSA, Denis, "A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano", publicado en AA.VV., *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Propiedad intelectual, innovación y competencia*, t. 8, Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2008, pp. 13-302.

BOWMAN, Ward Simon, *Patent and antitrust law: a legal and economic appraisal*, University of Chicago Press, Chicago, 1973.

BROKELMANN, Helmut, "La negativa de suministro y figuras afines", publicado en AA.VV., *El abuso de la posición de dominio*, Fundación Rafael del Pino, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2006, pp. 341-365.

BUCKLEY, Meg, "Licensing intellectual property: competition and definitions of abuse of a dominant position in the United States and the European Union" en *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 29, Nueva York, 2004, pp. 797-826.

BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo, *Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales*, Palestra Editores, 2ª Ed., Lima, 2006.

BURLING, James C., LEE, William F., y KRUG, Anita K., "The Antitrust duty to deal and intellectual property rights" en *Journal of Corporation Law*, Vol. 24, No. 3, Iowa, 1999, pp. 527-552.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de las Patentes de Invención*, t. 1 y 2, 2ª Ed., Heliasta, Buenos Aires, 2004.

- *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, t. 1 y 2, 2ª Ed., Heliasta, Buenos Aires, 2005.
- "Aplicación del Derecho de la Competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología", publicado en AA.VV., *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Propiedad intelectual, innovación y competencia*, t. 8, Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2008, pp. 303-340.

CARDOSO, Helena, "Strategic patenting and antitrust law" en *Boletín Latinoamericano de Competencia*, No. 24, UE, 2008, pp. 95-106.

CARRIER, Michael A., "Unraveling the patent antitrust-paradox" en *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 150, No. 3, Philadelphia, 2002, pp. 761-854.

- "Refusals to license intellectual property after Trinko" en *DePaul Law Review*, Vol. 55, No. 4, Chicago, 2006, pp. 1191-1209.

CHIN, Yee Wah y WALSH, Kathryn E., "Antitrust counseling in intellectual property licensing" en *Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 6250, Ed., de junio, Nueva York, 2005, pp. 267-318.

- "The growing interplay of patent and competition law: antitrust pitfalls in licensing" en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 8821, Ed., de septiembre, Nueva York, 2006, pp. 475-505.

CONDE GALLEGO, Beatriz, "La negativa unilateral de una empresa en posición de dominio a conceder una licencia para la utilización de un derecho de propiedad intelectual [Comentario a la sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004, asunto C-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG]" en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXIV, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 465-483.

CORREA, Carlos M., *Intellectual property and competition law*, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Working paper No. 21, Ginebra, 2007.

CORREA, Carlos M., y BERGEL, Salvador D., *Patentes y competencia*, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1996.

COTTER, Thomas F., "The procompetitive interest in intellectual property law" en *William and Mary Law Review*, Vol. 48, No. 2, Virginia, 2006, pp. 483-557.

CURTO POLO, Mercedes, "El concepto de acuerdo en el derecho de la libre competencia. Comentario al asunto Bayer AG (Sentencia del TJCE 6 de enero de 2004)" en *Revista General de Derecho Europeo*, No. 4, mayo, 2004, pp. 1-14.

CZAPRACKA, Katarzyna A., "Where antitrust ends and IP begins – on the roots of the transatlantic clashes" en *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 9, New Haven, 2007, pp. 44-108

DAM, Kenneth W., "The economic underpinnings of patent law" en *Journal of Legal Studies*, Universidad de Chicago, Vol. 23, Chicago, 1994, pp. 247-271.

DAVIS, Amy Rachel, "Patented embryonic stem cells: the quintessential essential facility?" en *Georgetown Law Journal*, Vol. 94, No. 1, Washington D.C., 2005, pp. 205-246.

DAVIS, Michael H., "Death of a salesman's doctrine: a critical look at trademark use" en *Georgia Law Review*, Vol. 19, No. 2, Athens, 1985, pp. 233-279.

DELRAHIM, M., "The long and winding road: convergence in the application of antitrust to intellectual property" en *George Mason Law Review*, Vol. 13, No. 2, Arlington, 2005, pp. 259-268.

DOJ y FTC, *Antitrust enforcement and intellectual property rights: promoting innovation and competition*, Washington D.C., 2007.

DONAHEY, Teague I., "At the intersection of antitrust and intellectual property: lessons from Intergraph v. Intel and CSU v. Xerox" en *Federal Circuit Bar Journal*, Vol. 10, Washington D.C., 2000, pp. 129-142.

DREXL, Josef, "Abuse of dominance in licensing and refusal to license: a 'more economic approach' to competition by imitation and to competition by substitution", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 647-664.

- "Panel discussion IV: abuse of dominance in licensing and refusal to license", publicado en AA.VV., en *European competition law annual: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 444-447.

DREYFUSS, Rochelle, "Unique works/unique challenges at the intellectual property/competition law interface", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 119-139.

EILMANSBERGER, Thomas, "IP and antitrust in the European Union" en *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, Vol. 13, Los Angeles, 2007, pp. 261-279.

EVARD, Sebastien J., "Essential facilities in the European Union: Bronner and beyond" en *Columbia Journal of European Law*, Vol. 3, No.10, New York, 2004, pp. 491-526.

FALVEY, James M., y KLEIT, Andrew N., "Commodity exchanges and antitrust" en *Berkeley Business Law Journal*, Berkeley Electronic Press, Vol. 4, California, 2007, pp.123-176.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y COSTAS COMESAÑA, Julio, "Derecho de la Competencia y propiedad industrial, comercial o intelectual", publicado en AA.VV., *Tratado de Derecho de la Competencia. Unión Europea y España*, t. 1, 1ª Ed., Bosch, Barcelona, 2005, pp. 513-627.

FINE, Frank, "NDC/IMS: a logical application of essential facilities doctrine" en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. G0-0119, Ed., de junio y julio, Nueva York, 2002, pp. 735-772.

- "NDC/IMS: in response to Professor Korah" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 70, No. 1, Chicago, 2002, pp. 247-256.

FLINT, Pynkas, *Tratado de defensa de la libre competencia*, 1ª Ed., Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002.

FORRESTER, Ian S., "EC competition law as a limitation on the use of IP rights in Europe – Is there a reason to panic?", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2003: what is an abuse of a dominant position?*, Hart Publishing, Oregon, 2005, pp. 503-522.

- "Regulating intellectual property via competition? Or regulating competition via intellectual property? Competition and intellectual property: ten years on, the debate still flourishes", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 59-90.

FOX, Eleanor M., "A tale of two jurisdictions and an orphan case: antitrust, intellectual property and refusals to deal" en *Fordham International Law Journal*, Vol. 28, No. 4, Nueva York, 2005, pp. 952-966.

- "Monopolization, abuse of dominance, and refusal to license intellectual property to competitors – Do antitrust duties help or hurt competition and innovation? How do we know?", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 633-645.

GENEVAZ, Simon, "Against immunity for unilateral refusals to deal in intellectual property: why antitrust law should not distinguish between IP and other property rights" en *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 19, No. 2, California, 2004, pp. 741-784.

GHIDINI, Gustavo, *Aspectos actuales del Derecho Industrial. Propiedad intelectual y competencia*, Editorial Comares, Granada, 2002.

GHIDINI, Gustavo y AREZZO, Emanuela, "On the intersection of IPRs and competition law with regard to information technology markets", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 105-118.

GIFFORD, Daniel J., "The antitrust/intellectual property interface: an emerging solution to an intractable problem" en *Hofstra Law Review*, Vol. 31, Nueva York, 2002, pp. 363-418.

- "Antitrust's troubled relations with intellectual property" en *Minnesota Law Review*, Vol. 87, No. 6, Minnesota, 2003, pp. 1695-1718.

GITTER, Donna M., "The conflict in the European Community between competition law and intellectual property rights: a call for legislative clarification of the essential facilities doctrine" en *American Business Law Journal*, Vol. 40, No. 2, Austin, 2003, pp. 217-300.

GREEN, Nicholas, "Intellectual property and the abuse of dominant position under European Union Law: existence, exercise and the evaporation of rights" en *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 20, Brooklyn, 1993, pp. 141-155.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco, "Derecho de autor y abuso de posición dominante en la Unión Europea: comentario al caso *Magill TV Guide* (Radio Telefís Eirann (RTE) e Independent Television Publications (ITP) C. Comisión de las Comunidades Europeas" en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 16, Santiago de Compostela, 1994-1995, pp. 331-344.

HEWITT PATE, R., "Refusals to deal and intellectual property rights" en *George Mason Law Review*, Vol.10, No. 3, Arlington, 2002, pp. 429-442.

- "Competition and intellectual property in the US: licensing freedom and the limits of antitrust", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 49-58.

HOVENKAMP, Herbert, JANIS, Mark D., y LEMLEY, Mark A., "Unilateral refusals to license" en *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 2, No. 1, Oxford, 2006, pp. 1-42.

JOHNSTON, M. Elaine, "Intellectual property as an essential facility" en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 2792, Ed., de junio, Nueva York, 2007, pp. 351-380.

KATZ, Ariel, "Making sense of nonsense: intellectual property, antitrust, and market power" en *Arizona Law Review*, Vol. 49, No. 4, Tucson, 2007, pp. 837-909.

KATZ, Michael L., "Intellectual property rights and antitrust policy: four principles for a complex world" en *Journal on Telecommunications & High Technology Law*, Vol. 1, No. 1, Colorado, 2002, pp. 325-353

KITCH, Edmund W., "Elementary and persistent errors in the economic analysis of intellectual property" en *Vanderbilt Law Review*, Vol. 53, No. 6, Nashville, 2000, pp. 1727-1741.

KOBAC, James B. Jr., "Antitrust treatment of refusals to license intellectual property" en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. G0-0119, Ed., de junio y julio, Nueva York, 2002, pp. 577-620.

- "Intellectual property, refusals to deal and the U.S. antitrust laws" en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 6250, Ed., de junio, Nueva York, 2005, pp. 385-424.

KOLKER, Peter, "GATT-ADPIC y la Industria Farmacéutica", publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 7, Astrea, Buenos Aires, 1996, pp. 13-28.

KORAH, Valentine, "The interface between intellectual property and antitrust: the european experience" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 69, No. 3, Chicago, 2002, pp. 801-839.

- "Refusal to supply or license", publicado en AA.VV., *Anuario de la competencia 2002*, Fundación ICO, Marcial Pons, Madrid, 2003, pp.173-201.
- *Intellectual property rights and the EC competition rules*, Hart Publishing, Oregon, 2006.

LAMPERT, Michael A., "Antitrust in IP licensing: selected concerns and considerations" en *Sixth Annual ALI-ABA Course of Study*, American Law Institute, Philadelphia, 2006, pp. 183-205.

LANDES, William M., y POSNER, Richard A., *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003.

LANGENFELD, James, "Intellectual property and antitrust: steps toward striking a balance" en *Case Western Reserve Law Review*, Franklin Thomas Backus School of Law, Vol. 52, Cleveland, 2001, pp. 91-110.

LAO, Marina, "Unilateral refusals to sell or license intellectual property and the antitrust duty to deal", en *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 9, No. 1, Nueva York, 1999, pp. 193-221.

LEIBOVITZ, John S., "Inventing a nonexclusive patent system" en *Yale Law Journal*, Vol. 111, No. 8, New Haven, 2002, pp. 2251-2287.

LEMLEY, Mark A., "The economics of improvement in intellectual property law" en *Texas Law Review*, Ed., de abril, Vol. 75, No. 5, Austin, 1997, pp. 989-1084.

- "Ex ante versus ex post justifications for intellectual property" en *University of Chicago Law Review*, Vol. 71, No. 1, Chicago, 2004, pp. 129-149.

LENCE REJÍA, Carmen, "El abuso de posición dominante en los derechos de propiedad intelectual: las licencias obligatorias como remedio", publicado en AA.VV., *Anuario de la competencia 2006*, Fundación ICO, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 265-287.

LEVÊQUE, Françoise, "Innovation, leveraging and essential facilities: interoperability licensing in the EU Microsoft case" en *World Competition*, Vol. 28, Kluwer Law International, Países Bajos, 2005, pp. 71-91.

LIPSKY, Abbott B. Jr., y SIDAK, J. Gregory, "Essential facilities" en *Stanford Law Review*, Vol. 51, No. 5, California, 1999, pp. 1187-1248.

LOWE, Philip y PEEPERKORN, Luc, "Intellectual property: how special is its competition case?", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 91-103.

LUNNEY, Glynn S., Jr., "Trademark monopolies" en *Emory Law Journal*, Ed., de primavera, Vol. 48, No. 2, Atlanta, 1999, pp. 367-486.

MANDLY, Charles R., Jr., "Article 82 of the E.C. Treaty and trademark rights" en *The Trademark Reporter*, International Trademark Association, Ed., de noviembre y diciembre, Vol. 93, Nueva York, 2003, pp. 1314-1353.

MARQUARDT, Paul D., y LEDDY, Mark, "The essential facilities doctrine and intellectual property rights: a response to Pitofsky, Patterson and Hooks" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 70, No. 3, Chicago, 2003, pp. 847-873.

MELAMED, A. Douglas y STOEPPELWERTH, Ali M., "The CSU case: facts and formalism and the intersection of antitrust and intellectual property law" en *George Mason Law Review*, Vol. 10, No. 3, Arlington, 2002, pp. 407-427.

MERGES, Robert P., y NELSON, Richard R., "On the complex economics of patent scope" en *Columbia Law Review*, Vol. 90, No. 4, Nueva York, 1990, pp. 839-916.

MEYERS, Christopher J., "European Union competition law and intellectual property licensing: trans-atlantic convergence and compulsory licensing" en *Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. 6036, Ed., de septiembre-octubre, Nueva York, 2005, pp. 135-168.

MILLER, Elizabeth A. "Antitrust restrictions on trade secret licensing: a legal review and economic analysis" en *Law and Contemporary Problems*, Universidad de Duke, Vol. 52, No. 1, Durham, 1989, pp. 183-209.

MILLER, Samuel R., y SEFTON, Raquel L., "The essential facilities doctrine applied to intellectual property" en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. G0-0119, Ed., de junio y julio, Nueva York, 2002, pp. 623-643.

MORSE, M. Howard, "Intellectual property licensing: the intersection between intellectual property rights and the antitrust laws" en *Corporate Law and Practice Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI Order No. BO-01C7, Ed., de enero y febrero, Nueva York, 2002, pp. 1043-1112.

MUSANTE Gabriela I., "Importaciones paralelas en el ámbito marcario", publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 11, Astrea, Buenos Aires, 2005, pp. 101-123.

NAZZINI, Renato, "The Microsoft case and the future of article 82" en *Antitrust*, American Bar Association, Vol. 22, No. 2, Chicago, 2008, pp. 59-65.

NEILSON, W.A., HOWELL, R.G., y KOZUKA, S., "Intellectual property rights and competition law and policy: attempts in Canada and Japan to achieve a reconciliation" en *Washington University Global Studies Law Review*, No. 1 y 2, San Luis, 2002, pp. 323-413.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, *The essential facilities concept*, OECD, Paris, 1996.

OTAMENDI, Jorge, "Patentes de segundo uso", publicado en AA.VV., *Propiedad intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional*, SIECA, Centroamérica, 2000, pp. 467-473.

PETRECOLLA, Diego y STANLEY, Leonardo, "Derechos de propiedad intelectual y defensa de la competencia: ¿Tensión permanente o creciente compatibilidad?" en *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, Indecopi, Año 4, No. 6, Lima, 2008, pp. 35-48.

PIRAINO, Thomas Jr., "A proposed antitrust approach to high technology competition" en *William and Mary Law Review*, Vol. 44, No.1, Virginia, 2002, pp. 65-166.

PITOFISKY, Robert, "Antitrust and intellectual property: unresolved issues at the heart of the new economy" en *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 16, California, 2001. pp. 535-559.

PITOFISKY, Robert, PATTERSON, Donna y HOOKS, Jonathan, "The essential facilities doctrine under U.S. antitrust law" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 70, No. 2, Chicago, 2002, pp. 443-462.

POSNER, Richard A., "Intellectual property: the law and economics approach" en *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 19, No. 2, Pittsburgh, 2005, pp. 57-73.

QUINTANA SÁNCHEZ, Eduardo, "¿Evadiendo la exclusividad de la propiedad intelectual a través de las normas de libre competencia?" en *Anuario andino de derechos Intelectuales*, Año II, No. 2, Palestra Editores, Lima, 2005, pp. 249-276.

RABINOWITZ, A.B., "When does a patent right become an antitrust wrong? Antitrust liability for refusals to deal in patented goods" en *Richmond Journal of Law and Technology*, Vol. 12, Virginia, 2005, pp. 1-66.

RAVICHER, D.B., y DILLOFF, S.C., "Antitrust scrutiny of intellectual property exploitation: it just don't make no kind of sense" en *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas 2001-2002*, Southwestern University School of Law, Vol. 8, Los Angeles, 2001, pp. 83-156.

REY, Patrick, "Intellectual property and merger control", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 565-576.

ROBINSON, Glen O., "On refusing to deal with rivals" en *Cornell Law Review*, Vol. 87, No. 5, Nueva York, 2002, pp. 425-454.

RODRIGUEZ HURLEY, Suzette, "Failing to balance patent rights and antitrust concerns: the federal circuit's holding in re independent service organizations antitrust litigation" en *Federal Circuit Bar Journal*, Vol. 13, Washington D.C., 2004, pp. 475-505.

ROSE, Simone A., "Will atlas shrug? Dilution protection for "famous" trademarks: anti-competitive "monopoly" or earned "property" right?" en *Florida Law Review*, Vol. 47, No. 4, Gainesville, 1995, pp. 653-740.

- "Patent monopolyphobia: a means of extinguishing the fountainhead" en *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 49, No. 3, Cleveland, 1999, pp. 509-566.

ROSENTHAL, Douglas, "Do intellectual property laws promote competition & innovation" en *Sedona Conference Journal*, Vol. 7, Sedona, 2006, pp. 145-151.

SCOTT MILLER, Joseph, "Patent ship sails and antitrust sea" en *Seattle University Law Review*, Vol. 30, No. 2, Seattle, 2006, pp. 395-405.

SCHUMPETER, Joseph, *Capitalism, socialism and democracy*, Harper and Row, Nueva York, 1962.

SHAH, Aashit, "The abuse of dominant position under article 82 of the treaty of the European Community: impact on licensing of intellectual property rights" en *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol. 3, No. 1, Chicago, 2003, pp. 41-72.

SHERWOOD, Robert M., *Intellectual property and economic development*, traducción al castellano por SPECTOR, Horacio, Heliasta, Buenos Aires, 1992.

SIRAGUSA, Mario, "Panel discussion IV: abuse of dominance in licensing and refusal to license", publicado en AA.VV., en *European competition law annual: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 450 y 451.

SON, Seungwoo, "Selective refusals to sell patented goods: the relationship between patent rights and antitrust law" en *University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy*, Vol. 1, Champaign, 2002, pp. 109-191.

SPECTOR, Horacio, "Patentes de invención y bien Social", publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 5, Astrea, Buenos Aires, 1991, pp. 129-137.

STOTHERS, Christopher, "IMS Health and its implications for compulsory licensing in Europe" en *European Intellectual Property Review*, Vol. 26, No. 10, Sweet & Maxwell, Reino Unido, 2004, pp. 467-472.

SULLIVAN, Lawrence Anthony y GRIMES Warren S., *The law of antitrust: an integrated handbook*, Hornbook Series, Thomson West, 2ª Ed., Minnesota, 2006.

TALADAY, John M., y CARLIN, James N. Jr., "Compulsory licensing of intellectual property under the competition laws of the United States and European Community" en *George Mason Law Review*, Vol. 10, No. 3, Arlington, 2002, pp. 443-457.

TAYLOR, Robert P., "Intellectual property as essential facility" en *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series*, Practising Law Institute, PLI order No. G0-01AD, Ed., de junio y julio, Nueva York, 2003, pp. 425-454.

TOM, Willard K., y NEWBERG, Joshua A., "Antitrust and intellectual property: from separate spheres to unified field" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 66, No. 1, Chicago, 1997, pp. 167-229.

TURNER, Donald F., "Basic principles in formulating antitrust and misuse constraints on the exploitation of intellectual property rights" en *Antitrust Law Journal*, American Bar Association, Vol. 53, Chicago, 1985, pp. 485-502.

TURNERY, James, "Defining the limits of the EU essential facilities doctrine on intellectual property rights: the primacy of securing optimal innovation" en *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property*, Vol. 3, No. 2, Chicago, 2005, pp. 1-101.

ULLRICH, Hanns, "Expansionist intellectual property protection and reductionist competition rules: a Trips perspective" en *Journal of International Economic Law*, Vol. 7, No. 2, Oxford, 2004, pp. 401-430.

VENIT, James S., "Article 82 EC: exceptional circumstances. The IP/antitrust interface after IMS Health", publicado en AA.VV., *European competition law annual 2005: the interaction between competition law and intellectual property law*, Hart Publishing, Oregon, 2007, pp. 609-631.

VOCKRODT, Michele L., "Patent exhaustion and foreign first sales: an analysis and application of the Jazz Photo decision" en *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal (AIPLA)*, Vol. 33, No. 2, Arlington, 2005, pp. 189-211.

WEINBERG, Harold R., "Is the monopoly theory of trademarks robust or a bust?" en *Journal of Intellectual Property Law*, Universidad de Georgia, Ed., de otoño, Vol. 13, Athens, 2005, pp. 137-178.

WITTHAUS, Mónica, "Protección de los segundos usos en el Derecho de Patentes Argentino y comparado", publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 11, Astrea, Buenos Aires, 2005, pp. 125-138.

ZUCCHERINO, Daniel R., y MITELMAN, Carlos O., "Una sólida protección de los derechos de propiedad intelectual como herramienta de desarrollo económico. El caso particular de los productos farmacéuticos", publicado en AA.VV., *Derechos intelectuales*, t. 6, Astrea, Buenos Aires, 1994, pp. 79-107.