



Descargue **TR La Ley** en su celular y acceda a información jurídica **sin cargo**.

¿Es obligatorio otorgar una licencia de propiedad intelectual?

Agustín Waisman

SUMARIO: I. Introducción.— II. Distintos enfoques sobre la obligación de licenciar propiedad intelectual.— III. Conclusiones.

➔ Los enfoques adoptados en los Estados Unidos y en la Unión Europea para analizar si la negativa a otorgar licencias de propiedad intelectual puede ser considerada una infracción a normas de defensa de la competencia coinciden en que la negativa a licenciar debe involucrar a una empresa con un determinado poder de mercado, en que no puede ser considerada abusiva *per se*, en que sólo puede ocurrir en situaciones muy excepcionales y en que, como regla, las empresas tienen derecho a elegir con quiénes hacen negocios. En suma, los enfoques son renuentes a limitar el ejercicio de derechos de propiedad intelectual y sólo lo hacen en circunstancias excepcionales y limitadas.

I. Introducción

En una era en que las empresas más valiosas son las que desarrollan la mejor tecnología y las que más innovan, la intersección entre la regulación de defensa de la competencia y la regulación de la propiedad intelectual se ha convertido en un área clave del derecho.

En los últimos años, las miradas que hacen énfasis en los objetivos comunes de

ambas regulaciones han prevalecido (1) sobre las perspectivas que se enfocan en sus inconsistencias. (2) También ha quedado atrás la visión según la cual la propiedad intelectual *per se* otorga poder de mercado o debe ser vista con sospecha cuando se la analiza desde una perspectiva de defensa de la competencia. (3) Lo cierto es que aun si aceptamos estos enfoques, las discusiones más interesantes son aquellas en las cuales aflora la tensión entre las dos regulaciones. (4)

Una de las preguntas que más debate ha generado en este contexto es si las normas de defensa de la competencia pueden ser invocadas para obligar al titular de un derecho de propiedad intelectual a otorgar una licencia. (5)

En un escenario donde no existen antecedentes locales que hayan analizado esta pregunta, este trabajo explora distintas visiones sobre cómo responderla.

II. Distintos enfoques sobre la obligación de licenciar propiedad intelectual

II.1. El enfoque adoptado en la Unión Europea

El enfoque adoptado en la Unión Europea en la actualidad surge en parte del caso “IMS” (6), decidido por la Corte Europea de Justicia en el año 2004, y en parte del controvertido caso “Microsoft”, resuelto por la Comisión Europea en el mismo año (la decisión que fue confirmada por el Tribunal Europeo de Primera Instancia [“TEPI”] en el año 2007). (7)

Estos casos son el resultado de la evolución de un grupo de precedentes anteriores

que incluye el caso “Bronner” (8) y el caso “Magil” (9), también decididos por la Corte Europea de Justicia. La discusión central en todos estos casos (10) fue si la negativa de empresas con posición dominante en un mercado a otorgar licencias de propiedad intelectual podía ser considerado un abuso de esa posición dominante, y por lo tanto una infracción a normas de defensa de la competencia.

Como señalan Manne y Wright, todos estos casos descansan sobre la premisa que el acceso a la innovación de un monopolista es una condición necesaria para competir. (11) Geradin agrega que la Comisión Europea en varias oportunidades estableció que la negativa a proveer insumos o infraestructura puede ser considerada un abuso de posición dominante, pero el problema es identificar en qué circunstancias; lo cual sigue siendo objeto de mucha controversia. (12) Esta controversia es todavía mayor en casos que en lugar de infraestructura involucran propiedad intelectual. De hecho, el criterio adoptado en los casos que involucran propiedad intelectual es distinto al criterio adoptado en los casos que involucran derechos o infraestructura de otra clase. (13)

¿Qué dice el caso “IMS”? Primero, que la facultad de reproducción exclusiva de una obra —en el caso estaba en juego el uso de un derecho de autor— es una de las facultades que están en cabeza del titular del derecho de propiedad intelectual. De modo tal que la negativa a otorgar una licencia, aun tratándose de un acto de un jugador con posición dominante, no puede ser considerada *per se* un abuso de posición dominante. (14)

Segundo, que para que la negativa del titular de un derecho de propiedad intelec-

tual a otorgar una licencia sea considerada un abuso de posición dominante tienen que darse ciertas circunstancias excepcionales. (15) Para eso la negativa tiene que cumplir con tres condiciones: (i) debe impedir la aparición de un nuevo producto para el que hay demanda potencial (un producto que el titular del derecho de propiedad intelectual no ofrece) (16); (ii) no debe tener una justificación objetiva (17); y (iii) debe excluir toda competencia en un mercado distinto o “secundario” (18), lo cual algunos autores interpretan como la necesidad de que la propiedad intelectual sea indispensable para competir. (19)

Las condiciones requeridas en el caso “Microsoft”, el más actual de los precedentes relevantes que analizan si la regulación de defensa de la competencia puede ser invocada para obligar al titular de un derecho de propiedad intelectual a otorgar una licencia, son distintas a las que desarrolla el caso “IMS”. (20) De hecho, para algunos autores el estándar establecido en este caso es distinto al establecido en “IMS”, o directamente inconsistente. (21)

Si hubiera que resumir el caso “Microsoft” en pocas líneas podría decirse lo siguiente: la Comisión Europea consideró que Microsoft había abusado de su posición dominante en el mercado de sistemas operativos *para computadoras personales* (PC). El abuso consistió en denegar a fabricantes de sistemas operativos *para servidores* —mercado en el cual también competía— la información de interoperabilidad que les permitía interactuar de modo aceptable con sus

CONTINÚA EN PÁGINA 2

DOCTRINA

¿Es obligatorio otorgar una licencia de propiedad intelectual?

Agustín Waisman..... 1

NOTA A FALLO. La tutela judicial efectiva en el proceso administrativo

Luis Pravato..... 7

JURISPRUDENCIA

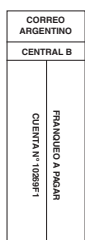
CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Caducidad de la acción. Exceso de rigor formal. Decreto que declara la caducidad de la concesión. Irregularidades en la notificación del sumario previo (CS) 7

FUERO DE ATRACCIÓN DEL SUCESORIO. Cuestión de competencia. Deudas personales del difunto. Pagaré (CS) 9

LAVADO DE DINERO. Multa impuesta por la UIF a una entidad financiera y a sus directores por la falta de presentación del reporte de operaciones sospechosas respecto de operaciones realizadas por un cliente. Prescripción. Plazo aplicable y cómputo. Potestad sancionatoria prescripta con anterioridad a la decisión de ordenar la instrucción de los sumarios. Aplicación del plazo bial previsto en el art. 62, inc. 5 del Código Penal (CNFed. Contencioso-administrativo). 9

PROCEDIMIENTO DE FLAGRANCIA. Lesiones agravadas por el vínculo. Nulidad del procesamiento. Desistimiento del procedimiento por conexidad. Fundamentación insuficiente (CNCrim. y Correc.) 11

EXPEDIENTE DIGITAL. Yerro en la interpretación del sistema. Estado “pendiente”. Contestación de demanda presentada en tiempo (SC Buenos Aires) 11



CORREO ARGENTINO
CENTRAL B
FRANQUEO A PAGAR
CUENTA N° 10888-1

¿Es obligatorio otorgar una licencia de propiedad intelectual?

● VIENE DE TAPA

sistemas operativos para computadoras personales. (22)

{ NOTAS }

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) “Las leyes de propiedad intelectual y las leyes antimonopolio [o las leyes de defensa de la competencia] comparten el propósito común de promover la innovación e incrementar el excedente del consumidor. Las leyes de propiedad intelectual dan incentivos para innovar, así como para diseminar y comercializar esas innovaciones, estableciendo derechos de propiedad intelectual para los creadores de productos nuevos y útiles, procesos más eficientes y obras que incluyen expresión original. En ausencia de derechos de propiedad intelectual, los imitadores podrían explotar más rápidamente los esfuerzos de los innovadores y los inversores sin compensarlos. La rápida imitación reduciría el valor comercial de la innovación y socavaría los incentivos para invertir, lo que en definitiva perjudicaría a los consumidores. Las leyes antimonopolio [y las leyes de defensa de la competencia] promueven la innovación y el bienestar de los consumidores por medio de la prohibición de ciertos actos que pueden afectar la competencia, ya sea con respecto a formas de servir a los consumidores que ya existen o nuevas” (Lineamientos de defensa de la competencia para el licenciamiento de propiedad intelectual de la *Federal Trade Commission* y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 12 de enero de 2017, p. 4); “Durante las últimas décadas, los organismos que aplican las leyes de defensa de la competencia y los tribunales han llegado a la conclusión de que las leyes de propiedad intelectual y las leyes antitrust comparten los mismos propósitos fundamentales de incrementar el bienestar de los consumidores y promover la innovación. Este reconocimiento marcó un cambio significativo de la visión que prevaleció durante el siglo pasado, según la cual los objetivos de las leyes de propiedad intelectual y las leyes antitrust eran vistos como incompatibles: la exclusividad otorgada por las leyes de propiedad intelectual era vista como la fuente de monopolios que estaban en tensión con el propósito de combatirlos de las leyes antitrust. Tales generalizaciones han quedado en el pasado. El entendimiento moderno de las leyes de propiedad intelectual y las leyes antitrust es que ambas funcionan en conjunto para traer nuevas y mejores tecnologías, productos y servicios a los consumidores a precios más bajos. Los derechos de propiedad intelectual crean facultades exclusivas que otorgan incentivos para innovar por medio del establecimiento de derechos de propiedad intelectual para los creadores de productos nuevos y útiles, procesos más eficientes y obras que incluyen expresión original. Estos derechos de propiedad promueven la innovación al permitir que sus titulares impidan que otros se apropien de una parte del valor derivado de sus inventos o expresiones originales... Las leyes antitrust, por su parte, aseguran que las nuevas tecnologías o productos protegidos sean vendidos, comprados, negociados y licenciados en condiciones competitivas... los mismos principios aplicables en otros contextos se aplican al poder monopolístico que está basado en derechos de propiedad intelectual. Como ha explicado el juez Posner, ‘adquirir un monopolio por medios legales, que incluyen innovaciones protegidas de la competencia por las leyes de propiedad intelectual, no es una violación de las leyes antitrust’. En consecuencia, las leyes de propiedad intelectual y las leyes antitrust son vistos como cuerpos legales complementarios que trabajan en forma conjunta para proveer a los consumidores de innovaciones: las leyes antitrust protegen la competencia robusta en el mercado, mientras que las leyes de propiedad intelectual protegen la capacidad de obtener un retorno por la inversión necesaria para innovar (*Antitrust enforcement and Intellectual Property*

Si bien el análisis de cuándo la negativa a licenciar propiedad intelectual puede ser considerada una infracción a normas de defensa de la competencia no puede ser separado del todo del análisis de su impacto en la innovación, la evaluación que sigue trata de enfocarse en el primer punto: las circunstancias en las cuales —según la lógica del caso Microsoft— denegar una licencia de propiedad intelectual puede ser considerado un abuso de posición dominante. (23)

Una formulación posible del “test” adoptado en el caso “Microsoft” es la siguiente: la negativa del titular de un derecho de propiedad intelectual a otorgar una licencia o la información como regla es lícita.

rights: Promoting Innovation and Competition, issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 2007, “Introduction”, ps. 1-2).

(2) La base fundamental del sistema de propiedad intelectual es el derecho a excluir...este derecho permite que los innovadores cobren precios superiores a los costos que tienen luego de haber hecho la inversión. Como resultado, los innovadores pueden recuperar los costos de su inversión y tener ganancias, lo cual alienta la innovación futura. La preocupación es que la exclusión que constituye la base misma de los sistemas de patentes y derechos de autor puedan ser sancionadas bajo las leyes de defensa de la competencia. Las leyes de defensa de la competencia evalúan los actos que restringen la competencia porque la competencia por lo general lleva a precios más bajos, a la comercialización de cantidades mayores y -con frecuencia- a mayor innovación. Típicamente, los monopolistas no enfrentan las restricciones que resultan de un mercado competitivo. Como consecuencia, pueden tener más libertad para comercializar cantidades menores, incrementar los precios o reducir la innovación... En breve, las leyes de propiedad intelectual y defensa de la competencia funcionan de maneras diferentes (CARRIER, Michael, “Innovations for the 21st Century. Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law”, Oxford University Press, 2010 - “Carrier Innovations”, ps. 71-72).

(3) A pesar de que algunos derechos de propiedad intelectual pueden crear monopolios, los derechos de propiedad intelectual no necesariamente lo hacen -de hecho rara vez lo hacen-, porque los consumidores pueden sustituir los productos o tecnologías protegidos por otros. Por lo tanto, los principios antitrust no presumen la existencia de poder de mercado como resultado de la existencia de un derecho de propiedad intelectual (*Antitrust enforcement and Intellectual Property rights: Promoting Innovation and Competition*, issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 2007, “Introduction”, ps. 1-2). En el mismo sentido, ver BOUCHAGIAR, Antonio, “Soft Wars: The Role of the Essential Facilities Doctrine as Jus in Bello”, (2007) 8 *Competition and Regulation in Network Industries* (“Bouchagiar”), p. 11: “la propiedad intelectual no equivale a monopolio, si hay productos que compiten y no están basados en la [misma] innovación”; “La facultad del titular de un derecho de propiedad intelectual de excluir es similar a la facultad de los titulares de otras clases de propiedad privada. Al igual que con otras clases de propiedad privada, ciertas clases de conductas pueden tener efectos anticompetitivos de los cuales las leyes antimonopolio pueden y deben proteger. La propiedad intelectual no es particularmente inmune al escrutinio de las leyes antitrust, ni particularmente sospechosa bajo esas leyes (CARRIER, *Innovations...*, p. 4); “El poder de mercado es la capacidad de mantener precios por encima -o las ventas por debajo- de niveles competitivos en forma rentable por un período de tiempo significativo. Las agencias [de defensa de la competencia] no deben adoptar la presunción de que una patente, un derecho de autor o un secreto comercial necesariamente otorga poder de mercado a su titular. A pesar de que el derecho de propiedad intelectual otorga un derecho de exclusión relativo a los productos, procesos u obras de que se trate, con frecuencia existen sustitutos cercanos actuales o potenciales de esos productos, procesos u obras como para impedir el ejercicio de poder de mercado. Si una patente u otro derecho de propiedad intelectual confieren poder de mercado, ese poder de mercado no infringe las normas antitrust *per se*. Al igual que otros activos tangibles o intangibles que per-

Para que pueda ser considerada un abuso de posición dominante tiene que darse una serie de “circunstancias excepcionales” que incluyen las siguientes: (a) la propiedad intelectual —o la información— (24) debe ser “necesaria” para que un competidor permanezca en un mercado “de manera viable”; (b) la negativa debe importar una reducción del suministro (en el caso del nivel de “revelaciones” de información) con respecto a lo que ocurría en forma previa (25); (c) debe existir riesgo de que se elimine la competencia en un mercado secundario; (d) a negativa debe tener la consecuencia de ahogar la innovación en el mercado afectado; (e) debe afectar los incentivos de competidores a desarrollar nuevos productos y li-

mitar las opciones de los consumidores; y (f) el balance entre los costos que tiene una licencia obligatoria en los incentivos a innovar de la empresa licenciante y los beneficios en la innovación en toda la industria debe ser positivo.

¿Por qué el caso “Microsoft” fue tan controvertido? Las razones son varias, pero las principales son las siguientes:

La primera razón es que, según los críticos del caso, la lógica de la Comisión Europea extendió el concepto de interoperabilidad —en el que descansa la obligación de licenciar información— de una manera inaceptable. Según esta visión, la interope-

miten a su titular obtener ganancias supra competitivas significativas, el poder de mercado -e incluso la posición monopolística- que es consecuencia de un producto superior, agudeza comercial o accidente histórico no puede ser considerado una infracción de las leyes antitrust. Tampoco genera una obligación de licenciar esa propiedad intelectual a otros. Como en otros contextos, sin embargo, el poder de mercado podría ser obtenido o mantenido de modo ilegal o, incluso si fue adquirido y mantenido de manera legal, podría permitir al titular de un derecho de propiedad afectar la competencia por medio de conductas irrazonables vinculadas con esa propiedad (CARRIER, *Innovations...*, p. 5). Algunos de estos argumentos, sin embargo, descansan en una interpretación de la regulación de defensa de la competencia que prevalece en los Estados Unidos, pero no suelen ser aceptados -al menos no en esos términos- en otras jurisdicciones.

(4) Cuando aborda la pregunta de si los posibles conflictos entre ambas regulaciones pueden ser remediados, Carrier observa que “muchos han tratado de hacerlo apuntando a sus objetivos generales. Agrega que los tribunales federales de segunda instancia (de los Estados Unidos) han sostenido que las leyes de propiedad intelectual y defensa de la competencia son “complementarias” porque “ambas buscan alentar la innovación, la industria y la competencia”, y que un especialista en la intersección de las regulaciones como Ward Bowman explica que “ambos regímenes tienen un objetivo económico central” consistente en “maximizar la riqueza por medio de la producción de lo que los consumidores quieren al menor costo” (CARRIER, *Innovations...*, p. 72). Sin embargo, estos objetivos generales operan en un plano demasiado abstracto para resolver preguntas específicas. Si bien encontrar un objetivo común a ambas regulaciones puede ser beneficioso, no ofrece respuestas específicas que permitan resolver el conflicto entre ambas regulaciones en situaciones particulares, y por eso la tensión no puede ser resuelta recurriendo a los objetivos comunes (CARRIER, *Innovations...*, ps. 72-73).

(5) Carrier observa que la razón por la cual esta pregunta resulta tan complicada es que la posibilidad de denegar una licencia puede ser interpretada como lícita a la luz de las leyes de propiedad intelectual, cuya base es la facultad de excluir a terceros, y a la vez como una infracción a normas de defensa de la competencia (Al respecto ver CARRIER, Michael, “Refusals to License Intellectual Property After *Trinko*”, 55 *De Paul Law Review* (2006) [“Carrier Refusals”], p. 1191).

(6) IMS Health GMBH & Co. OHG and NDC Elath GMBH & Co. KG, Case C-418/01, 29 de abril de 2004 (“Caso IMS”).

(7) *Commission Decision of 24-3-2004, relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty*, case COPM / C-3 / 37.792 Microsoft. Además de propiedad intelectual, la conducta sancionada en el caso “Microsoft” involucra información de interoperabilidad, parte de la cual no necesariamente está protegida por un derecho de propiedad intelectual.

(8) *Oscar Bronner GMBH & Co, KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co, KG*, Case C7-97, E.C.R. [1998], I-7791, I-7805-06. Resulta interesante notar que este caso es incluido en muchos análisis de casos que involucran licencias de propiedad intelectual y, sin embargo, no involucra propiedad intelectual. Involucra un sistema de distribución de diarios. El denunciante (Bronner), competidor de Mediaprint en el mercado de diarios, sostuvo que la negativa a compartir su sistema de distribución -que era un mercado separado- debía ser considerado un abuso de posición dominante (párr. 25). La inclusión del caso

“Bronner” en estos análisis se debe a que, en su decisión, la Corte Europea de Justicia analizó los hechos en función de los criterios establecidos en casos previos que involucraban propiedad intelectual. Este caso establece que (“asumiendo que los criterios adoptados en los casos que involucran derechos de propiedad intelectual son aplicables a otras clases de propiedad” -párr. 41-) para que la negativa de un servicio pueda ser considerada un abuso de posición dominante no basta que la negativa (i) sea pasible de eliminar toda competencia en otro mercado y (ii) carezca de justificación objetiva, sino que (iii) el servicio en cuestión debe ser indispensable para ofrecer el producto de que se trate; es decir, que no deben existir sustitutos (párr. 41). La Corte Europea de Justicia consideró que en el caso existían otras alternativas, aun cuando no fueran igualmente ventajosas para el denunciante (párrs. 42-44), y también que era posible crear otros sistemas de distribución (párr. 44). Agregó que no bastaba probar que la creación de un sistema como el que estaba en juego no era viable para el denunciante, sino que era necesario probar que un sistema semejante no podía ser replicado (párrs. 44 a 46). Más interesante que la sentencia de la Corte Europea de Justicia, sin embargo, es la opinión precedente del “procurador general”. Es interesante por dos razones. Primero, sostiene que el principio según el cual una persona tiene el derecho a elegir sus socios comerciales y puede disponer libremente de su propiedad tiene un amplio reconocimiento, y que por lo tanto cualquier excepción debe ser analizada con mucho cuidado. Segundo, explica que desde una perspectiva de defensa de la competencia, la justificación para interferir con la libertad de contratar de una empresa con posición dominante debe balancear en forma razonable consideraciones que suelen estar en tensión: en el largo plazo, permitir que una empresa se reserve el uso de instalaciones que ha desarrollado para su propio negocio suele ser pro competitivo y favorecer a los consumidores. En parte, porque si se la obligara muy fácilmente a permitir el acceso, sus competidores no tendrían incentivos para desarrollar otras instalaciones: eso aumentaría la competencia en el corto plazo, pero la perjudicaría en el largo plazo. En parte, porque las empresas que han desarrollado la instalación verían afectados sus incentivos para hacerlo si tuvieran que compartirla. Con base en estas consideraciones, concluye que la negativa de una empresa con posición dominante a compartir una instalación que le de una ventaja competitiva no puede ser considerada *per se* un abuso (párr. 57). Argumenta que cuando se analizan los distintos efectos de una negativa a otorgar el acceso a determinada instalación debe considerarse con particular cuidado si los servicios o las instalaciones cuyo acceso se discute son el resultado de inversiones sustanciales, lo cual suele ocurrir con los derechos de propiedad intelectual (párr. 62).

(9) *Radio Telefils Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP), supported by Intellectual Property Owners Inc. (IPO)*, In joined cases C 241/91 P and C-242/91 P, 6 de abril de 1996 (“Caso Magill”). La decisión en este caso descansa en tres circunstancias: (i) la negativa involucraba un producto que era indispensable para producir otro para el cual había una demanda concreta e insatisfecha; (ii) la empresa que negaba acceso al producto tenía -en virtud de esa negativa- el monopolio de un mercado separado; y (iii) no existía una justificación objetiva para la negativa. Al respecto ver GERADIN, Damien, “Limiting the Scope of Art. 82 of the EC Treaty: What can the EU learn from the U.S. Supreme Court’s Judgment in the wake of Microsoft, IMS and Deutsche Telekom?”, *Common Market Law Review*, December 2005 [“Geradin”], p. 8.

rabilidad es una cuestión de grado (26), y la información de interoperabilidad que Microsoft compartía voluntariamente con terceros era más que suficiente para permitir la compatibilidad entre las PC que tenían sistema operativo *Windows* y los sistemas operativos para servidores que ofrecían sus competidores; esto es, para permitir que

compitan. (27) El nivel de interoperabilidad requerido por la Comisión Europea, sin embargo, fue mucho más allá: permitía a los servidores rivales tener *las mismas funcionalidades* que los servidores de Microsoft. (28) A la luz de estos razonamientos, algunos autores insisten en la necesidad de distinguir entre las conductas (abusivas)

exclusorias y la obligación de una empresa de crear o beneficiar a su competencia, que es contraria a la noción misma de propiedad intelectual. (29) Quienes defienden la decisión (al menos en este punto), sin embargo, argumentan que la necesidad de interoperabilidad no era inherente al sistema operativo para servidores de Microsoft,

sino que resultaba del hecho que el sistema operativo *Windows* era indispensable (una suerte de estándar *de facto*) para las PC; y que ello sólo era consecuencia de los requi-

CONTINÚA EN PÁGINA 4

{ NOTAS }

Geradin observa que el “test” adoptado en el caso “Magil” -que involucraba propiedad intelectual- incluyó un elemento que no estaba incluido en el “test” adoptado en otros casos que involucraban la negativa a compartir insumos de otra clase (incluyendo el caso “Bronner”), y que ese elemento luego fue mantenido en el “test” del caso IMS. Este elemento es el requisito de que el insumo en cuestión fuera necesario para la creación de un “producto nuevo” (GERADIN, p. 8).

(10) Excepto en el caso “Bronner”.

(11) Ya sea, porque está en juego el uso de una “instalación esencial”, una negativa de venta, o un intento de “apalancar” el poder de un mercado a otro, aunque a estas lógicas suelen agregarse argumentos típicos de conductas exclusorias (MANNE, Geoffrey - WRIGHT, Joshua, “Innovation and the limits of Antitrust”, *Journal of Competition Law & Economics*, 6(1) [“Manne & Wright”], pp. 179 y 182).

(12) GERADIN, p. 7.

(13) Con excepción del caso “Bronner”. Al respecto ver BOUCHAGIAR, p. 13.

(14) Caso “IMS”, párr. 34. Esta afirmación también fue incluida por la Corte Europea en el caso “Magil” (párr. 49), que además establece que la mera titularidad de un derecho de propiedad intelectual no otorga una posición dominante (párr. 46). Resulta interesante observar que la posición adoptada en los Estados Unidos parece similar en este aspecto: “Establecer responsabilidad por el mero hecho de negarse a otorgar una licencia de propiedad intelectual, o negarse a otorgarla a cambio de un cierto monto de regalías, afecta los efectos competitivos que derivan de un sistema robusto de propiedad intelectual. Para promover la inversión eficiente en el desarrollo de nuevas tecnologías, las empresas deberían tener la libertad de determinar por sí solas cuál es la mejor forma de maximizar el valor de su propiedad intelectual en función de las alternativas que tienen disponibles. En algunos casos, una empresa podría llegar a la conclusión de que conservar el uso exclusivo de su tecnología para reducir los costos de producción y cobrar precios menores que la competencia es la mejor estrategia; en otros, podría pensar que usarla en forma exclusiva le permite ofrecer a los consumidores un producto superior y atraer clientes de sus competidores. Una empresa especializada en investigación y desarrollo podría considerar que puede incrementar el valor de sus patentes si otorga una licencia exclusiva a una empresa con experiencia en el desarrollo de productos o en su comercialización. En otros casos, una empresa podría considerar que el valor de su propiedad intelectual puede maximizarse si acepta que su tecnología sea incluida en un estándar a cambio de un retorno razonable y no discriminatorio. Desde una perspectiva de defensa de la competencia, todas estas estrategias pueden ser pro competitivas, y son estrategias para que las leyes de propiedad intelectual dejan amplia libertad a sus titulares, licenciarios, a las negociaciones privadas y a las fuerzas de mercado. Pero al mismo tiempo los principios de defensa de la competencia se aplican a la propiedad intelectual igual que a la propiedad de otras clases, y el licenciamiento de propiedad intelectual no está libre de escrutinio. Cuando un acuerdo de licencia afecta la competencia, por ejemplo, si elimina la competencia entre empresas que son rivales con relación a ciertos productos o a ciertas tecnologías, o afectan los incentivos de los licenciarios para desarrollar tecnologías complementarias sin una justificación legítima, la FTC interviene” [by FTC Chairwoman: RAMÍREZ, Edith, “Standard-essential Patents and Licensing: An Antitrust Enforcement Perspective Address”, *8th Annual Global Antitrust Enforcement Symposium*, Georgetown University Law Center, Washington, DC, September 10, 2014 (en adelante “Conferencia Ramirez”), p. 4].

(15) Caso “IMS”, párr. 34. Tanto en este punto como en el punto precedente el caso “IMS” remite al caso “Volvo” (238/87 [1988], ECR 6211 y al caso “Magil” -párr. 50-)

(16) Lo mismo sostiene el caso “Magil” (párr. 54).

(17) Lo mismo sostiene el caso “Magil” (párr. 55).

(18) Caso “IMS”, párr. 38. Esto lleva a muchos autores a interpretar que, bajo el enfoque adoptado en este caso, resulta relevante distinguir entre el mercado “aguas arriba” del producto o servicio cuya licencia se discute, y el mercado secundario (“aguas abajo”) que se vale del producto o servicio en cuestión para ofrecer otro producto o servicio, o entre dos etapas distintas en la cadena de producción que estén relacionadas de modo que el producto “aguas arriba” sea indispensable para la provisión del producto “aguas abajo” (Caso “IMS”, párrs. 42 y 45). En una formulación similar, el caso “Magil” incluye una referencia al hecho de “reservarse el mercado secundario... excluyendo toda competencia en ese mercado”. Ciertas interpretaciones agregan a los requisitos el hecho de que el derecho de propiedad intelectual sea indispensable para competir [ALBORN, Christian - EVANS, David - PADILLA, Jorge, “The Logic and Limits of the Exceptional Circumstances Test” in Magil and IMS Health, *Fordham International Law Journal*, vol. 28, issue 4 (2004), article 9, p. 1109 (“Alborn, Evans & Padilla”).]. Algunos autores sostienen que el bajo el estándar adoptado en el caso “Magil”, el hecho de “reservarse” el mercado secundario basta para considerar que la conducta es ilícita [BOUCHAGIAR, p. 11]. Otros creen que no está claro si eso es suficiente o si resulta necesario que la empresa dominante ejerza su influencia en el mercado “secundario” (que “apalancue” el poder que tiene en el primer mercado al segundo mercado), aunque sugieren que sólo esta última interpretación parece razonable (TURNER, James, “Defining the Limits of the EU Essential Facilities Doctrine on Intellectual Property Rights: The Primacy of Securing Optimal Innovation”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, vol. 3 (2005), issue 2 (Spring) [“Turney”]), p. 190.

(19) BOUCHAGIAR, p. 11. ALBORN - EVANS - PADILLA (ps. 1110 y 1123) agregan que esto, a su vez, requiere la determinación de si existen alternativas, aun cuando sean menos ventajosas, y de si la creación de esas alternativas es posible y viable económicamente en una escala comparable (en otras palabras, si el costo de duplicar la propiedad intelectual puede ser considerada una barrera tal que disuada a cualquier competidor prudente). En el mismo sentido ver TURNER, p. 189. Este autor sostiene que el acceso procede solo cuando la barrera es insuperable, y que esto parece haber sido reconocido en el caso “Bronner” mencionado más arriba, que sostuvo que la condición no se cumplía cuando existían alternativas menos ventajosas. Geradin sostiene que aunque suele verse a los casos “Magil” e “IMS” como análogos, en el caso “IMS” la Corte Europea de Justicia trató de agregar precisión al caso “Magil” en dos aspectos. Primero, mientras que el caso “Magil” estableció que había que probar la exclusión en un mercado secundario o “aguas abajo”, el caso “IMS” sostuvo que había que identificar dos mercados: el de provisión del bien o servicio y el de los productos o los servicios para cuya provisión se pide acceso al bien o al servicio. Sin embargo, también estableció que basta que el primero de esos mercados sea un mercado hipotético (GERADIN, ps. 10-11). Al respecto ver Notas N° 32, 34 y 35. Segundo, sostuvo que el “producto nuevo” cuya comercialización era impedida por la negativa debía ser un producto que no ofrecía el titular del derecho y para el cual existe demanda potencial, precisando que hay nuevo producto en escenarios en que el potencial licenciario no pretende limitarse a duplicar los bienes o servicios ofrecidos por el titular del derecho de propiedad intelectual, sino que busca ofrecer nuevos productos o servicios que este no ofrecía (GERADIN, p. 12; BOUCHAGIAR, ps. 28-34; TURNER, p. 189). Al respecto ver Nota N° 47.

(20) Las diferencias entre los requisitos establecidos en uno y otro caso han generado varias discusiones. Las principales son dos. La primera plantea la duda de si el conjunto de condiciones establecidas en el caso “IMS” son necesarias o suficientes para llegar a la conclusión de que una negativa a otorgar una licencia sobre un derecho de propiedad intelectual puede ser considerado un abuso de posición dominante. En el caso “Microsoft” la Comisión Europea sostuvo que

eran condiciones suficientes [al respecto ver también BOUCHAGIAR (p. 19) y GERADIN (p. 14)], pero que pueden darse otros conjuntos de circunstancias que lleven a la misma conclusión (ALBORN - EVANS - PADILLA, p. 1125). La segunda es si alguno de los requisitos es necesario en cualquier test. Hay quienes sostienen que tanto el requisito de nuevo producto como aquel que requiere que la negativa elimine la competencia en el mercado (en el que existe una posición dominante), que hace que el derecho en cuestión sea necesario para competir en el mercado secundario, son condiciones necesarias. Bajo esta lógica esta última condición no puede ser suficiente, entre otras razones, porque la falta de competencia podría deberse a que otros competidores fueran ineficientes, o a que sus productos no fueran valorados por los consumidores (ALBORN - EVANS - PADILLA, ps. 1125 y 1128).

(21) ALBORN - EVANS - PADILLA, p. 1110; BOUCHAGIAR, p. 18.

(22) La información de interoperabilidad que estaba en juego en el caso es, en varios aspectos, equiparable a un derecho de propiedad intelectual -de hecho Microsoft afirmaba estaba protegida por propiedad intelectual, y el análisis del caso asumió este punto como un presupuesto pero no lo analizó-. Al respecto, Bouchagiar explica que como *Windows* estaba instalado en casi todas las computadoras personales, otros sistemas operativos para servers deben interactuar con *Windows* para conectarse a esas computadoras; y que para que los rivales logren interoperabilidad no les basta con obtener ciertas licencias, sino que también necesitan cierta información de las interfaces (BOUCHAGIAR, p. 29). El contexto detrás de la decisión de la Comisión Europea era este: el producto que daba a Microsoft su posición de dominio en el mercado de sistemas operativos para PC era nada menos que el sistema operativo *Windows*. Según la lógica de la Comisión Europea, Microsoft intentó extender (o “apalancar”) el poder que tenía en este mercado al mercado de sistemas operativos para servidores (GERADIN, p. 13; LAROCHE, Pierre, “The European Microsoft Case at the Crossroads of Competition Policy and Innovation”, TIEC Discussion Paper, Vol. 2008-021, 2008 [“Larouche”], p. 10). ¿Cómo llegó la Comisión Europea a esa conclusión? Sostuvo que considerando la gran cantidad de PC que funcionaban con *Windows* (estimó que 92%), quienes compraban un sistema operativo para servidores necesitaban que ese sistema pudiera funcionar en conjunto con las PC. Consideró que sin la información de interoperabilidad que MS negaba a sus competidores en el mercado de sistemas operativos para servidores, la interacción no era suficiente, por lo que sólo resultaría atractivo comprar un sistema operativo para servidores que interactuara de mejor modo con el sistema operativo de la mayoría de las PC. En otras palabras, sostuvo que sólo resultaría atractivo comprar el sistema operativo para servidores ofrecido por MS, que tenía una interacción mayor con el sistema operativo *Windows* instalado en la mayoría de las PCs, aunque fuera inferior a aquellos ofrecidos por sus competidores (al respecto ver SPULBER, Daniel, “Competition Policy and the Incentive to Innovate: They Dynamic Effects of Microsoft v. Commission”, *Yale Journal on Regulation*, vol. 25, N. 2 (2008) [“Spulber”], p. 108). Para entender mejor esta discusión conviene agregar algunos detalles: “la información de interoperabilidad” que estaba en juego en el caso permite a los servidores de una red manejar la interacción de esa red con sus componentes, la interacción de esa red con otras redes (incluyendo otros servidores) y la interacción de esa red con computadoras que se conectan a la red. Por ejemplo, es lo que permite a los servidores habilitar a cada una de estas partes el acceso a ciertos archivos, o ciertas funcionalidades; a que guarden u obtengan cierta información de la red, o a que accedan a ciertas actualizaciones de programas -entre otros-. Lo que permite a los servidores de Microsoft manejar esta interacción es un servicio llamado *Active Directory* que funciona en conjunto con los servidores. La información de interoperabilidad que generó la discusión es lo que permitía a los sistemas operativos para servi-

dores tener las mismas funcionalidades de interoperabilidad que daba el *Active Directory*.

(23) El impacto que tiene una obligación de licenciar en los incentivos a innovar, sin embargo, aparece en forma lateral en varios puntos del análisis.

(24) BOUCHAGIAR, ps. 15-16.

(25) El origen de este requisito se remonta a una línea distinta de precedentes, cuyos principales exponentes son los casos conocidos como “Telemarketing” [*Centre belge d’études de marché - Télémarketing (CBEM) v SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) and Information publicit e Benelux (IPB)*, Case 311/84] y “Commercial Solvents” [*Istituto Chimioterapico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents Corporation v Commission of the European Communities*, Joined cases 6 and 7-73]. En esta línea de precedentes (en que el “test” adoptado por la Corte Europea de Justicia es diferente a la línea de precedentes analizada más arriba), sin embargo, estaba en juego la negativa a seguir proveyendo bienes o servicios a clientes existentes; no la negativa a proveer bienes o servicios por primera vez. Al respecto ver ALBORN - EVANS - PADILLA, ps. 1113-1114 y BOUCHAGIAR, ps. 8-9. Algunos autores sostienen que este no es un verdadero requisito del caso “Microsoft”, entendido como una condición necesaria, sino una “circunstancia” del caso (BOUCHAGIAR, p. 33; y GERADIN, p. 14). Larouche parece estar de acuerdo con esta afirmación. Observa que el TEPI eligió ubicar el caso Microsoft en la línea del caso IMS cuando pudo haberlo ubicado en esta línea de casos que encuentran la clave del abuso de posición dominante en la reducción de niveles previos de provisión de un bien. Sin embargo, a su juicio la inclusión del concepto de reducción de niveles previos de provisión en el test del caso “Microsoft” sugiere que el TEPI no estaba del todo convencido que el caso “Microsoft” encajara en la línea de casos como IMS, aunque haya sostenido lo contrario (LAROCHE, p. 7). Geradin, por su parte, sostiene que las modificaciones de esta clase son un “hecho de interés” para evaluar una conducta, aunque reconoce que el cambio en la conducta de Microsoft dio lugar a un argumento central en el caso. Agrega que la disminución de niveles previos de provisión es una de las formas más comunes de conductas predatorias, y que para la Comisión Europea esta conducta puso en riesgo la competencia en el mercado de los sistemas operativos para servidores al ver que los *shares* de Microsoft en este mercado habían aumentado y los *shares* de sus competidores habían disminuido -p. 16-. Bouchagiar observa que cuando Microsoft entró al mercado de los sistemas operativos para servidores revelaba toda la información de interoperabilidad, y que gradualmente fue reduciendo esas revelaciones; hasta que en un momento su sistema operativo para servidores fue la única alternativa con interoperabilidad completa, que es lo más valioso de una red (p. 19).

(26) BOUCHAGIAR, pp. 15-16.

(27) SPULBER, p. 109.

(28) En términos menos sutiles, para sus críticos esto permitía a otros proveedores de sistemas operativos para servidores clonar las funcionalidades que tenían los de Microsoft. Spulber argumenta que el hecho de tener las mismas funcionalidades es problemático porque elimina la diferenciación de productos, y por lo tanto afecta la competencia en esta variable (SPULBER, ps. 115-16). Sin embargo, mejorar el funcionamiento de productos rivales excede por mucho la compatibilidad y requiere una interoperabilidad completa (en la interoperabilidad también hay innovación -BOUCHAGIAR, p. 15). Para Microsoft, el *Active Directory* era una tecnología valiosa en la cual había invertido mucho y sobre la cual tenía derechos de propiedad intelectual, no un medio de interoperabilidad (SPULBER, ps. 110-113). El TEPI, sin embargo, sostuvo que los competidores de Microsoft usarían la información para desarrollar productos mejorados.

(29) Argumentan que ordenar a una empresa a compartir su propiedad intelectual cada vez que esa propiedad le da una ventaja es una mala idea y una mala forma de interpretar la ley, porque es precisamente la posibilidad de explotar una ventaja competitiva, lo que

● VIENE DE PÁGINA 3

sitos de compatibilidad impuestos por Microsoft. (30)

La segunda razón por la cual el caso “Microsoft” fue tan controvertido, relacionada con la anterior, es que obliga al titular de un derecho de propiedad intelectual a separar un elemento individual (31) de un producto (32) —en este caso de un programa— que no era comercializado por separado y ponerlo a disposición de sus competidores. Sumando otros elementos, estos pueden obtener productos que compitan con los del primero. (33) Según los críticos de la decisión, admitir que un derecho de propiedad intelectual puede ser considerado indispensable para competir en otro mercado, aun cuando no se comercialice en forma separada, lleva a consecuencias inadmisibles: cualquier derecho, incluyendo, por ejemplo, derechos sobre componentes de programas o equipos, puede cumplir con ese requisito (34), por lo que esta lógica lleva a aceptar que un competidor de una empresa con posición de dominio pueda exigir licencias de cualquier componente. (35)

Estas circunstancias llevan a muchos autores a sostener que en casos como “Microsoft” tiene lugar una aplicación solapada de la llamada doctrina de las instalaciones esenciales (“essential facilities”) (36) pero respecto de propiedad intelectual, lo cual a sus ojos resulta particularmente peligroso por razones que explico más abajo.

La consecuencia principal de aplicar esta doctrina es la obligación del dueño de cierta infraestructura de compartirla con otros

jugadores cuando se da una serie de condiciones. La creencia de que el caso “Microsoft” aplica esta doctrina descansa en que los requisitos (a) y (c) del “test” enunciado más arriba, que muchos ven como sus elementos centrales, tienen una lógica subyacente similar a la que le da base. Esa lógica se enfoca en la preocupación de que la competencia en un mercado “aguas abajo” (que necesita de esa infraestructura) no sea viable sin ella, y corra el riesgo de desaparecer. Como expliqué más arriba (37), uno de los puntos más controvertidos del caso “Microsoft” es si esta lógica puede ser aplicada aun cuando no haya dos mercados distintos en juego (en el caso no existía un mercado separado en el que Microsoft ofreciera la propiedad intelectual/información). (38) De todos modos, en los escenarios en que se suele obligar a un jugador a “compartir” el uso de un bien, por lo general ese jugador utiliza el bien para competir en otro mercado. Por ejemplo, es titular de torres que sostienen cables de alta tensión y compite en el mercado de transporte de energía eléctrica. El mismo bien, sin embargo, muchas veces puede usarse para competir en otros mercados (por ejemplo el transporte de cables para otros usos como telefonía). (39)

Una segunda discusión que se dio en este caso sobre el requisito de que haya dos mercados distintos involucrados en la conducta, a la que sin embargo se ha dado menos importancia, no es tanto que en este caso el insumo no se comercializaba, sino que iba a ser utilizado para competir en el mismo mercado en que se trataba de preservar la competencia. Dicho de otro modo: el problema no era que Microsoft no ofreciera en el mercado la información de interoperabilidad como un producto separado, sino

que la había desarrollado para competir en el mercado de los servidores y fue obligado a compartirla con sus competidores en ese mercado. (40) En este punto podría haber una diferencia relevante entre este escenario y algunos de los escenarios en que se aplica la doctrina de las instalaciones esenciales. Volviendo al ejemplo anterior, si quien invierte en torres de alta tensión es obligado a compartir esas torres con proveedores del servicio de telefonía, el impacto no es el mismo que si es obligado a compartirlos con otra empresa transportadora de energía eléctrica (lo cual para muchos es análogo a lo que ocurrió en el caso “Microsoft”). Al respecto, Renda (41) observa que la imposibilidad de acceder a un mercado en que el jugador dominante impide el acceso a proveedores o a canales de distribución es muy diferente de una situación en la que el mismo jugador no promueve en forma activa los servicios que compiten con el suyo. Agrega que el concepto de “cierre” de mercado (*foreclosure*) fue desarrollado para capturar las consecuencias del comportamiento de los jugadores con posición dominante en los mercados “aguas arriba” y “aguas abajo”, no para asegurar que un consumidor que entra a un negocio de una empresa dominante reciba asesoramiento detallado sobre servicios ofrecidos en otros negocios.

Sin perjuicio del requisito relativo a los dos mercados, hay autores que afirman que la información de interoperabilidad que estaba en juego en este caso era indispensable para competir, y que esa circunstancia basta para establecer un abuso en el mercado en el que se busca preservar la competencia. Algunos autores creen que bajo esta lógica, encontrar dos mercados no es indispensable

para sostener que la conducta es ilícita. Su argumento se basa en la noción de que la interoperabilidad de los sistemas operativos para servidores Microsoft con las PC que tengan sistema operativo Windows genera una barrera de entrada; un costo de cambio muy grande para cualquier potencial comprador de otros sistemas operativos para servidores, en gran medida como resultado de las llamadas “externalidades de red”. (42) Esto, a su vez, determina que muchos competidores no estén dispuestos a pelear por ese mercado. Según esta lógica, estas circunstancias —especialmente el hecho que sea indispensable— bastan para que el titular de la propiedad intelectual pueda comportarse en forma independiente de sus competidores y, eventualmente, está en condiciones de excluir a terceros. (43) Si bien este argumento parece enfocarse más en la creación de barreras de entrada que en la negativa a otorgar información, estas barreras son el resultado de la misma negativa, cuya licitud es el punto central de la discusión también desde esta perspectiva.

La tercera razón por la cual el caso “Microsoft” fue objeto de tanta controversia es que a los ojos de sus críticos el mercado de sistemas operativos para servidores era un mercado competitivo cuyo funcionamiento no estaba en peligro. (44) Desde esta perspectiva, los hechos que siguieron al caso lo comprobaron: a pesar de la posición de Microsoft en el mercado de sistemas operativos para PC, emergieron como alternativas —o se fortalecieron— varios competidores como Linux y Apple [que hicieron bajar las participaciones de mercado de Microsoft sin tener acceso a esta información (45)] y otros como Google, que también disciplinan su conducta. (46)

[NOTAS]

favorece la competencia (TURNERY, James, “Defining the Limits of the EU Essential Facilities Doctrine on Intellectual Property Rights: The Primacy of Securing Optimal Innovation”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, vol. 3 (2005), issue 2 (Spring)) [“Turney”], p. 184 y 190.

(30) BOUCHAGIAR, p. 29.

(31) SPULBER, p. 116.

(32) En el caso “IMS” también estuvo en juego la obligación de compartir un derecho que no se comercializaba en forma separada: la decisión explica que el hecho de que el producto o servicio cuya licencia se discute no sea comercializado en forma separada no necesariamente impide identificar un mercado separado, y que es suficiente con identificar un mercado hipotético o potencial (Caso “IMS”, párrs. 43 y 44). Sobre este punto, en el caso “Microsoft” el TEPI sostuvo que no existe obligación de licenciar a menos que se identifiquen dos etapas y el producto del mercado “aguas arriba” sea indispensable para el mercado “aguas abajo”, aunque aceptó que la propiedad intelectual podía ser considerada un mercado separado aun cuando su titular no la licenciara con anterioridad a los hechos que dieron lugar al caso, sino que la utilizaba como un insumo para desarrollar otro producto.

(33) SPULBER, ps. 103 y 112.

(34) SPULBER, p. 103. Geradin critica este criterio sosteniendo que cualquier derecho de propiedad intelectual podría, “hipotéticamente”, venderse por separado, aun cuando un empresario racional no lo hiciera, y que esta circunstancia permitiría cumplir con el requisito de que exista un mercado “aguas arriba”. Also similar sostiene TURNERY, p. 1193.

(35) ALBORN - EVANS - PADILLA, p. 1121; SPULBER, Daniel, ps. 103 y 117. Al respecto ver Nota N° 19: esta circunstancia permitiría cumplir con el requisito de que exista un mercado “aguas arriba”. Geradin argumenta que si se lo interpreta de este modo, el “test” adoptado por la Corte Europea de Justicia podría crear un desincentivo enorme para que las empresas dominantes inviertan en nuevos procesos de producción que les permitirían adquirir ventajas competitivas respecto de sus rivales, ya que los productos resultantes deberían ser compartidos con ellos; y agrega que el criterio adoptado en los Estados Unidos no tiene este problema (GERADIN, p. 11). Petit observa que, sin embargo, ni la Comisión Europea ni la Corte Europea

de Justicia les dan mucho peso a las consideraciones relativas a los incentivos para invertir (p. 7). Al respecto ver Nota N° 47.

(36) TURNERY, p. 180; BOUCHAGIAR, p. 19; SPULBER, ps. 109 y 114 (este autor afirma que el *Active Directory* fue tratado como una instalación esencial, e incluso va más allá: sostiene que el criterio seguido en este caso es más propio de agencias reguladoras que obligan a compartir cierta infraestructura (por ejemplo componentes de una red) para bajar las barreras de entrada a ciertos mercados que de agencias de defensa de la competencia. Geradin sostiene que si bien es posible afirmar la Corte Europea de Justicia nunca reconoció formalmente la doctrina de las “instalaciones esenciales”, ésta puede ser una cuestión semántica: existen una gran cantidad de casos en los que ha reconocido que existen circunstancias en que una negativa de una empresa con posición dominante de proveer un insumo esencial a competidores puede ser considerada un abuso. Cita ejemplos de casos que involucran puertos, redes de comunicación, aeropuertos, tuberías de gas y petróleo, asistencia en tierra (a aeronaves), sistemas de reservas por computadoras, decodificadores, redes para transferir mensajes de pagos y derechos de propiedad intelectual, a los que —como muestran los casos “Microsoft” e “IMS”— la sigue aplicando a pesar de las críticas en cuanto a la interpretación extensiva que hace de esta teoría (GERADIN, ps. 6-7).

(37) Al respecto ver Nota N° 19 y BOUCHAGIAR, p. 27.

(38) Otra forma de interpretar el requisito de que haya dos mercados es considerar un primer mercado en que el titular del bien o derecho en cuestión lo controla y usa (aunque no necesariamente comercializa) y un segundo mercado en que está en riesgo la competencia. Esta interpretación permite sostener que existen dos mercados involucrados aunque el bien o derecho en cuestión no sea comercializado en el mercado “primario”. BOUCHAGIAR (p. 27) afirma que el potencial de vender o licenciar parece bastar para establecer un mercado “primario”, en el cual el titular será dominante por definición por controlar el insumo / la instalación esencial.

(39) Este ejemplo se basa en el caso “Cable Grande S.A. c/ Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos S.A. Expediente N° 064-014653/00 de la Comi-

sión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina, Dictamen N° 424 de fecha 07-10-2003.

(40) En escenarios como el del ejemplo, suele exigirse que el mercado de la instalación esencial sea distinto del mercado en el cual la competencia debe ser preservada mediante el acceso a la instalación (BOUCHAGIAR, p. 27). Turney observa que, bajo la discutible lógica del caso Microsoft, este razonamiento parece llevar a la conclusión de que quien tiene posición dominante en un componente de un derecho de propiedad intelectual trata de “extender” ese poder de mercado a otro mercado, lo cual encuentra inaceptable porque toda negativa a compartir un derecho de propiedad intelectual busca explotar una ventaja competitiva legítima; al menos en escenario en los cuales está en juego el mercado para el cual se invirtió en la propiedad intelectual (p. 191). Por eso insiste en que a los efectos de considerar que existe una infracción es indispensable encontrar un abuso adicional que debe ser analizado en forma muy cuidadosa. Agrega que las agencias de defensa de la competencia sólo deberían intervenir cuando un jugador trata de trasladar su poder a otro mercado; e incluso en esos casos debe hacerlo con mucha cautela y determinar si en el segundo mercado puede existir la competencia (pp. 184 y 190).

(41) RENDA, Andrea, “Searching for harm or harming search? A Look at the European Commission’s antitrust investigation against Google”, CEPS special report, No. 118/ September 2015, disponible en *www.ceps.eu*. [“Renda”], p. 33.

(42) SPULBER, p. 108; BOUCHAGIAR, ps. 24, 26, 28 y 30. Según este autor, estos mismos costos (que son la contratara de la posición que Microsoft había alcanzado en estos mercados) impedían que el derecho en cuestión pudiera ser duplicado —al menos en una escala comparable—, que es otro de los requisitos para que aplique la doctrina de las instalaciones esenciales bajo su formulación tradicional. Spulber, sin embargo, argumenta que este punto ni siquiera fue analizado en el caso (SPULBER, p. 115). Las externalidades de red ocurren cuando el valor que un bien tiene para un usuario se incrementa cuando se incrementa el número de usuarios. Una externalidad de red directa es el valor agregado por el incremento en el tamaño de la red. Esto ocurre en las redes con componentes físicos. El caso paradigmático es la red de máquinas de fax. Cuantos más usuarios compran máquinas de fax,

el valor de la máquina para alguien que ya es usuario sube porque ese usuario puede mandar un fax a más personas. Los estándares de compatibilidad, por supuesto permiten que estas redes funcionen. Las externalidades de red también pueden ser indirectas. El incremento de usuarios puede no impactar directamente en el valor que el producto tiene para alguien que ya es usuario, pero puede incrementar la demanda de productos complementarios. Por ejemplo, a medida que se incrementó el número de usuarios de reproductores VHS, la demanda de películas compatibles con ese formato se incrementó, lo cual hizo que el número de películas que eran comercializadas con ese formato aumentó también. El mayor número de películas disponibles, a su vez, incrementó el valor del estándar para quienes ya eran usuarios. De manera análoga, cuantos más usuarios tengan un sistema operativo, mayor será el número de aplicaciones desarrolladas para ese sistema, lo cual incrementará su valor para quienes ya son usuarios (“Handbook on Antitrust Aspects of Standard Setting”, Second Edition, Section of Antitrust Law, American Bar Association, ps.11-12). Manne y Wright observan que en este caso la Comisión Europea consideró en forma negativa las externalidades de red, que por lo general suelen ser vistas favorablemente desde una perspectiva de defensa de la competencia. En términos simplificados, la Comisión consideró que el hecho que muchos desarrollaran aplicaciones para *Windows* (una “externalidad indirecta” en los términos explicados más arriba) generaba barreras de entrada en otros mercados, y aislaban a Microsoft de la Competencia (Manne y Wright, p. 181).

(43) BOUCHAGIAR, p. 28.

(44) Spulber agrega que esta afirmación es especialmente cierta si se analiza la demanda en esos mercados, ya que existen miles de empresas que compran *software* y sistemas operativos y que eso genera inventivos para ofrecer productos nuevos, mejores y más baratos (SPULBER, ps. 50-57).

(45) Renda observa que el TEPI confirmó la decisión de la Comisión Europea ignorando el hecho de que casi todos los denunciantes seguían compitiendo en el mercado y que la participación de mercado de uno de ellos (Linux) de hecho estaba aumentando sin tener acceso a esta información “esencial” o “indispensable” (Renda, p. 40)

(46) LAROUCHE, p. 10; SPULBER ps. 15-16; MANNE - WRIGHT, p. 181.

La cuarta razón por la cual el caso “Microsoft” resultó tan controvertido fue que el requisito según el cual —para ser ilícita— la negativa a otorgar una licencia/información de interoperabilidad tiene que afectar los incentivos a crear nuevos productos, incluido en el punto e) del test enunciado, es demasiado vago. (47) Para algunos autores, su principal problema es que admite mejoras muy menores de productos existentes. (48)

El propósito principal de incluir este requisito en el “test” parece haber sido impedir que quien usa la información o la propiedad intelectual licenciada fabrique productos muy similares a los del titular de la propiedad intelectual. Esto protege los incentivos del potencial licenciante a desarrollar propiedad intelectual, ya que asegura que nadie obtenga una licencia compulsiva para ofrecer un producto análogo. Sin embargo, el requisito —o al menos su formulación en el caso “Microsoft”— también puede ser visto como una herramienta para proteger la innovación que *el potencial licenciario* puede hacer, valiéndose de la propiedad intelectual cuyo uso se discute, que suele llamarse “innovación derivada”. (49) Si se tiene esto en cuenta, la Comisión Europea parece decir que el “test” enunciado más arriba [y en particular sus requisitos e) y f)] busca al mismo tiempo que los incentivos a innovar del licenciante se vean afectados lo menos posible; y que los incentivos a innovar de los potenciales licenciarios se vean favorecidos lo más posible. La preocupación de quienes critican la vaguedad de este requisito, sin embargo, es que la obligación de otorgar una licencia con base en un pro-

pósito *abstracto* (no impedir el surgimiento de nuevos productos *no especificados*) no protege en forma tangible a la innovación derivada. En otras palabras, no resulta tan claro para qué el licenciario “necesita” una licencia de propiedad intelectual. Por el contrario, sí existen razones para creer que afectará los incentivos a innovar de los licenciantes, que deben compartir los resultados de su inversión. (50)

A pesar de toda la controversia generada por el caso “Microsoft”, muchos autores son escépticos en cuanto a su influencia a largo plazo. Esto se debe en gran parte a que el caso tiene mucho análisis de hecho y poco análisis legal, en parte a que muchos de esos hechos no están descritos en detalle y no es claro cómo serían interpretados en otros casos, y en parte a que las conclusiones —no demasiado explícitas— parecen estar ligadas a la posición “superdominante” que según la Comisión Europea tenía Microsoft. (51) Todo esto lleva a dudar de si futuros casos podrían volver a aplicar el “test” del caso “Magil”.

II.1. El enfoque adoptado en los Estados Unidos

Los tribunales de los Estados Unidos que han analizado si la negativa a otorgar una licencia de propiedad intelectual puede ser considerada una infracción a normas de defensa de la competencia no han seguido un criterio uniforme.

Según Carrier (52), los tribunales de primera y segunda instancia que analizaron este problema en los Estados Unidos han

adoptado al menos cinco enfoques distintos (en general inconsistentes).

Según el primero de estos enfoques, una negativa a otorgar una licencia de propiedad intelectual no puede ser considerada una infracción a normas de defensa de la competencia: quien ejerce la facultad de exclusión que le otorga una patente lleva a cabo una actividad que está expresamente permitida por la ley (en el caso la Ley de Patentes). (53)

Según el segundo de estos enfoques, debe adoptarse una presunción de legalidad a favor de la negativa a otorgar una licencia de propiedad intelectual, pero esa presunción puede ser rebatida. (54) El tribunal que decidió el caso sostuvo que la asunción legislativa que subyace a las leyes de propiedad intelectual (en el caso la Ley de Derecho de Autor), según la cual el derecho a excluir crea un sistema de incentivos que beneficia a los consumidores, alienta la creación de obras de expresión originales. Agregó que no debería requerirse a una empresa que ejerce ese derecho que pruebe una y otra vez los méritos de la asunción en cada caso que se cuestiona una negativa a otorgar una licencia. Concluyó que, en este contexto, debe presumirse que la voluntad de una parte de excluir a otros del uso de obras protegidas es una justificación de negocios válida para la negativa. Sin embargo, no explicó de qué modo la presunción podría ser rebatida. (55)

El tercero de estos enfoques acepta la presunción de legalidad del segundo enfoque. Sin embargo agrega que esa presun-

ción puede ser rebatida, cuando la razón invocada para denegar una licencia de propiedad intelectual es un pretexto. (56) El tribunal sostuvo: “ni los fines de la ley de propiedad intelectual ni las leyes que protegen la competencia justifican que un monopolista invoque una justificación de negocios que sea un pretexto para esconder una conducta anticompetitiva”; Y agregó que en el caso “La justificación invocada no jugó ningún rol en la decisión de actuar de la empresa demandada”. (57)

Según el cuarto de estos enfoques, a la luz de la importancia que tiene la facultad de exclusión en el sistema de patentes, existen sólo tres circunstancias en las cuales una negativa a otorgar una licencia de propiedad intelectual puede ser considerada una infracción a normas de defensa de la competencia (58): (a) ventas atadas de productos protegidos por patentes y productos no protegidos; (b) la obtención de una patente por medio de una conducta fraudulenta deliberada e intencional; y (c) las demandas judiciales que pueden ser consideradas “*sham litigation*”. (59) En este caso, el tribunal se negó a analizar el propósito por el cual el titular de la patente se negó a otorgar una licencia. (60)

Según el quinto de estos enfoques, en ciertas circunstancias una negativa a otorgar una licencia de propiedad intelectual puede ser equiparada a la denegación de uso de una instalación esencial. (61) El juez que decidió este caso consideró que el ac-

CONTINÚA EN PÁGINA 6

{ NOTAS }

(47) SPULBER, p. 114. Al respecto ver Nota N° 19: el caso “IMS” ya había establecido que ello no ocurre en escenarios en que el potencial licenciario no pretende limitarse a duplicar los bienes o servicios ofrecidos por el titular del derecho de propiedad intelectual, sino que busca ofrecer nuevos productos o servicios que este no ofrecía. La gran pregunta, por supuesto, es cuán diferente tiene que ser el segundo producto al primero para cumplir con este requisito. La vaguedad de este punto ha sido objeto de fuertes discusiones [al respecto ver BOUCHAGIAR (ps. 28-34), que sostiene que la diferencia debería ser sustancial para que los incentivos no se vean afectados, aunque no tan radical como para crear un nuevo mercado]. GERADIN (p. 12) observa que no está claro cuán distinto tiene que ser el segundo producto del primero para considerar que es “nuevo” bajo esta óptica -sugiere que un “test” enfocado en el concepto de sustitución hubiese sido mucho más preciso-, y agrega que el test no puede ser interpretado con un estándar demasiado exigente porque de otro modo no resulta tan claro que pueda cumplirse con otro requisito del test, a saber: que la negativa impida la competencia en un mercado secundario en el que el licenciante compite con el licenciario (p. 12). En sentido similar ver Turney, que sostiene que basta con demostrar que el producto es diferente pero no hace falta probar que compite en otros mercados (p. 199). Lo cierto es que este requisito suele ser visto como una versión atenuada de la exigencia que establecía la línea de casos anteriores a Microsoft que describí más arriba, a saber: la negativa a otorgar una licencia debe impedir la aparición de un nuevo producto para el que hay demanda potencial. Geradin, por ejemplo, sostiene que el estándar establecido en el caso Microsoft en este punto es mucho menos exigente que el que establece la línea precedente de casos (“IMS” y “Magil”), que requerían identificar cuál era el producto cuya comercialización estaba amenazada por la negativa a otorgar la licencia. Algunos autores, incluso, sostienen que la vaguedad introducida por el caso “Microsoft” en este punto (y sus diferencias con requisitos similares establecidos en la línea de casos anteriores ya referida) hacen que en este aspecto el caso sea inconsistente con casos como “IMS”, que requería identificar un producto específico. En el caso “Microsoft”, en cambio, bastó la consideración general de que la negativa a compartir información impedía el surgimiento de productos no especificados (GERADIN ps. 8 y 17). Larouche agrega que la Co-

misión Europea trató -en forma un poco forzada- de interpretar este requisito a la luz de la parte del artículo 82 del tratado de la Unión Europea que prohíbe la limitación de la producción o el desarrollo técnico, que no necesariamente requiere que se impida la aparición o la comercialización de un producto específico. El problema de este argumento es que no jugó ningún rol en el caso IMS (LAROUCHE, ps. 10-11). Respecto de la comparación entre los casos “Microsoft” -por un lado- e IMS / Magil -por el otro- en este punto, ver BOUCHAGIAR (ps. 13 y 35) y GERADIN (ps. 17-18). Geradin observa que los competidores de Microsoft difícilmente habrían podido probar que su negativa a compartir su propiedad intelectual/información de interoperabilidad impedía la comercialización de un nuevo producto, ya que sus productos (sistemas operativos para servidores) estaban en el mercado antes que los productos de Microsoft. A juicio de este autor, esto hace que la condición de que una licencia impida el surgimiento de un nuevo producto para ser considerada ilícita no cumpla un rol relevante (p. 18). Sin perjuicio de ello, entiende que este parece un caso en el cual el titular de propiedad intelectual abrió un sub mercado a otras empresas, y al ver que tuvieron éxito quiere convertirse en un monopolista en ese sub mercado (p. 18).

(48) ALBORN - EVANS - PADILLA, ps. 1110 y 1121.

(49) De hecho, esta parece una de las razones por las cuales la Comisión Europea incluyó otro requisito -el (f)- en el “test” (que la negativa no esté justificada objetivamente porque el balance entre los costos de una orden de contratar en términos de incentivos a innovar de la empresa negativa y el impacto en la innovación en toda la industria es positivo). La Comisión Europea sostuvo que los incentivos relacionados con los derechos de propiedad intelectual del licenciante -Microsoft- no pueden contrarrestar las “circunstancias excepcionales” que justifican la licencia obligatoria, supuestamente porque “en balance”, los incentivos a la innovación “primaria” se ven menos afectados de lo que se ven beneficiados los incentivos a la “innovación derivada”. Al respecto ver también BOUCHAGIAR, p. 19. Este es tal vez el punto en el cual la relación entre el caso y los incentivos para innovar se ve en forma más directa. El argumento de Microsoft según el cual la licencia en cuestión afectaba en forma evidente los incentivos a innovar fue rechazado en forma contundente por la Comisión Europea (párrs. 710-712 y 723-725), que defendió la lógica

inversa. Sostuvo que la existencia de competidores es precisamente lo que hacía que Microsoft tuviera más incentivos a innovar. La lógica a la que apela la Comisión Europea, sin embargo, ha sido muy criticada. Geradin observa que la Comisión Europea quiso probar que la falta de acceso a la información de interoperabilidad que tenía Microsoft iba a impedir que sus competidores introdujeran mejores productos en el mercado de los servidores, y que buscaba asegurar que la innovación no sólo fuera sólo de Microsoft (p. 17). En el mismo sentido ver BOUCHAGIAR, ps. 18-19. Sobre el razonamiento de la Comisión Europea ver también Larouche (p. 12), que agrega que en el pasado Microsoft había otorgado la información en cuestión, y eso no parecía haber afectado sus incentivos para innovar.

(50) En cualquier caso, para algunos autores no resulta claro en qué medida la vaguedad de este elemento del test perjudica los incentivos a innovar. De hecho, hay quienes sostienen que el hecho que la carga de la prueba esté en cabeza del denunciante relativiza cualquier efecto negativo (BOUCHAGIAR, p. 37).

(51) LAROUCHE p. 22

(52) CARRIER, *Innovations...*, ps. 82-85.

(53) *SCM Corp. v. Xerox Corp (SCM)*, 645 F.2d, 1195 (2d Cir 1981). Al respecto ver CARRIER, *Refusals...*, p. 1192. En este caso, Xerox adquirió una patente sobre un proceso que permite la reproducción de imágenes en papel y se negó a darle una licencia a un competidor que quería producir su propia copiadora. Autores como MANNE - WRIGHT, p. 200, defienden un enfoque similar.

(54) *Data General v. Grumman Systems Support Co.*, 36 F.3d 1147, 1152-56 (1st. Cir. 1994). En este caso, Data General desarrolló un software que permitía diagnosticar problemas en sus computadoras. En un momento lo licenció sin muchas restricciones, hasta que dejó de hacerlo y comenzó a otorgar licencias sólo a sus propios técnicos y a los dueños de equipos que se prestaban el servicio a sí mismos. El tribunal consideró que la negativa a otorgar la licencia en este caso podía considerarse una “justificación válida”.

(55) CARRIER, *Innovations...*, ps. 82-83.

(56) *Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co.*, 125 F.3d. 1995, 1200-01 (9th Cir. 1997); No. C-87-1686 AWT, 1996 U.S. Dist. LEXIS 2386. En este caso, Kodak comercializaba fotocopiadoras y repuestos para esas fotocopiadoras, que además instalaba. En este segundo mercado de servicios que incluían la ins-

talación y reparaciones existían otros competidores, a los cuales Kodak les vendió repuestos hasta que decidió dejar de hacerlo (cuando la competencia en ese mercado comenzó a incrementarse). El tribunal consideró que la evidencia producida en el caso mostró que los derechos de Kodak protegidos por patentes, que sólo comprendían una pequeña proporción de las partes de una fotocopiadora, no cumplieron ningún rol en la decisión de dejar de licenciar, y por lo tanto que los derechos que le daban esas patentes fueron un pretexto para la negativa. En este contexto, el tribunal consideró que la presunción había sido rebatida.

(57) CARRIER, *Innovations...*, pp. 83-84.

(58) *Independent Service Organizations Antitrust Litigation (Xerox)*, 203 F.3d 1326-28 (Fed Cir 2000). En este caso, Xerox vendía fotocopiadoras y prestaba servicios de mantenimiento para esas fotocopiadoras. En un momento adoptó una política de acuerdo con la cual no vendería repuestos a personas que no fueran usuarios finales (incluyendo terceros que prestaban servicios similares). Una de las empresas que prestaban estos servicios demandó a Xerox con el argumento que les cobraba precios más altos que a los usuarios finales por los mismos productos, con el propósito de que los precios de sus servicios aumentaran y eliminarlos del mercado de servicios de mantenimiento.

(59) En términos simplificados, son las demandas judiciales -generalmente iniciadas por empresas con recursos o poder de mercado contra empresas que no los tienen a fin de que los costos resultantes de la participación de las segundas en un juicio dificulten su permanencia en el mercado.

(60) CARRIER, *Innovations...*, p. 84.

(61) *Intergraph Corp. v. Intel Corp*, 3F. Supp 2d 1255 (N.D.Ala 1988), vacated, 195 F.3d 1346, 1367 (Fed. Cir 1999). En este caso, Intergraph dejó de fabricar los microprocesadores que utilizaba en otros productos para comenzar a comprarlos a Intel. En un momento, Intel cambió su estrategia de “arquitectura abierta”, que permitía a cualquier fabricante utilizar sus productos por una arquitectura tal que el uso dependía de requerimientos técnicos establecidos por Intel. Luego de una disputa sobre patentes, Intel dejó de proveer a Intergraph información confidencial necesaria para desarrollar sus productos, que hasta ese momento le había provisto. Esto le impedía desarrollar sus productos en los mismos tiempos que sus competidores. El tribunal consideró que Intel tenía un monopolio en el mercado de CPU y CPU Intel.

● VIENE DE PÁGINA 5

ceso razonable y temporáneo a cierta información crítica, que no puede ser obtenida de otras fuentes, que no puede ser duplicada en forma viable y que es necesaria para competir, es equiparable a una instalación esencial. Esta decisión fue dejada sin efecto por un tribunal de segunda instancia.

El escenario que describe el análisis precedente parece haber sido modificado por un caso dictado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2004 que, curiosamente, no involucra propiedad intelectual: el caso conocido como “Trinko”. (62) En este caso estaba en juego la negativa de una compañía telefónica (Verizon) a compartir una parte de su red, y servicios relacionados con su uso, con competidores. (63) A la luz de una serie de razonamientos incluidos en el fallo, son varios los autores que creen que este es el precedente que actualmente establece los criterios bajo los cuales la negativa a otorgar una licencia de propiedad intelectual puede ser considerada una infracción a normas de defensa de la competencia (64). En otras palabras, que el criterio adoptado por la Sup. Corte de los EE.UU. en este caso es el criterio que adoptaría si tuviera que analizar la negativa de una empresa a compartir su propiedad intelectual. Muchos de ellos creen además que este precedente restringió mucho la posibilidad de que una negativa a otorgar una licencia de propiedad intelectual pueda ser considerada una infracción a normas de defensa de la competencia. (65)

Tal vez el aspecto más interesante de este caso es que el análisis que la Sup. Corte de los EE.UU. hizo mucho énfasis en que la contratara del derecho de exclusión del titular de una patente, que le da la posibilidad de cobrar precios por encima de los precios competitivos, es lo que incentiva la adopción de riesgos que producen innovación y crecimiento económico; y que como es necesario proteger los incentivos a innovar (66), los tribunales no pueden condenar el poder monopólico sin más, porque dañaría esos incentivos. (67) En este contexto agregó que, como regla, la obligación de compartir está en contra de los fines de la regulación de defensa de la competencia, que busca crear incentivos para invertir, y que además afecta el derecho básico que tienen las empresas a elegir a sus socios comerciales. (68) Autores como Carrier sostienen que, a pesar de que el caso “Trinko” involucra infraestructura “física”, estos razonamientos de la Sup. Corte de los EE.UU. se aplicarían necesariamente a la propiedad intelectual, área en la cual los riesgos que toman los creadores de propiedad intelectual son únicos y los incentivos son especialmente críticos. (69)

Otro aspecto interesante de este caso, al que ni la Comisión Europea ni los tribunales europeos parecen haberle dado demasiada relevancia, es que de acuerdo con la Sup. Corte de los EE.UU. uno de los principales problemas de establecer una licencia obligatoria (70) es que hace necesario fijar las condiciones —incluyendo el precio— de esa licencia, lo cual requiere que los tribunales actúen como “planeadores centrales” (71) (tarea para la cual claramente no están ca-

pacitados). (72) También requiere de supervisión continua. (73)

El caso “Trinko” incluye referencias múltiples, explícitas e implícitas, a un caso anterior en que el mismo tribunal analizó la legalidad de las llamadas “negativas de venta” a la luz de las normas de defensa de la competencia: el caso “Aspen Skiing” (la negativa a otorgar una licencia de propiedad intelectual es una negativa de venta con componentes particulares). (74) El aspecto central de ese caso, en que la Sup. Corte de los EE.UU. sí encontró una infracción a normas de defensa de la competencia, estuvo en la interrupción de una relación previa, aunque esa interrupción tuvo algunos matices. (75)

Ciertos autores creen que para considerar la negativa a otorgar una licencia de propiedad intelectual como una infracción a normas de defensa de la competencia luego del caso “Trinko”, es necesario demostrar que antes de la negativa existía un escenario similar al del caso “Aspen Skiing”, en el que existía una relación previa (voluntaria) proveedor-cliente. Sin embargo reconocen que existe cierta vaguedad en el peso que el resto de las circunstancias del caso (los hechos que llevaron a evaluar la justificación de negocios y el sacrificio de ganancias de corto plazo) tienen en el análisis. (76)

III. Conclusiones

Los enfoques adoptados en los Estados Unidos y en la Unión Europea para analizar si la negativa a otorgar licencias de propiedad intelectual puede ser considerada una

infracción a normas de defensa de la competencia tienen puntos en común.

Coinciden en que la negativa a licenciar debe involucrar a una empresa con un determinado poder de mercado, en que no puede ser considerada abusiva *per se*; en que ello sólo puede ocurrir en situaciones muy excepcionales; y en que, como regla, las empresas tienen derecho a elegir con quienes hacen negocios. En suma, los dos enfoques son renuentes a limitar el ejercicio de derechos de propiedad intelectual y sólo lo hacen en circunstancias excepcionales y limitadas. (77)

Sin embargo, los dos enfoques tienen diferencias importantes.

Bajo el enfoque adoptado en los Estados Unidos, la preocupación por no afectar los incentivos a innovar está en el centro del análisis. Parece implícita en este enfoque la creencia de que es difícil medir el daño que puede infligir a la innovación una obligación de compartir derechos que requieren inversiones sustanciales. Desde esta perspectiva el riesgo de equivocar el diagnóstico es grande y sus efectos pueden ser graves. Por eso lo mejor es no intervenir, a menos que existan elementos adicionales para identificar una conducta que puede dañar la competencia. (78)

En este contexto el estándar adoptado para considerar que existen estos elementos adicionales es alto: involucra la creación de barreras de entrada o intentos de exclusión por medio de actos que, para muchos, sólo deben ser explicables como un intento

{ NOTAS }

(62) *Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko L.L.P.*, 540 U.S. 398 (2004).

(63) El contexto que rodea al caso comprende una regulación de 1996 que tuvo como objeto la apertura del mercado de las telecomunicaciones, y que entre otras cosas determinó la eliminación de monopolios legales en la prestación de ciertos servicios. Para eso, obligó a los titulares de ciertas partes de la red que eran utilizadas para proveer el servicio localmente (que anteriormente tenían monopolios), generalmente conocida como “última milla”, a compartirlas con sus competidores, así como a compartir ciertos servicios. Verizon, la demandada, fue acusada de discriminar a sus competidores respecto del tiempo y las condiciones en que le daban acceso a la red en comparación con las condiciones en que los servicios de la misma demandada funcionaban, lo cual lo dificultaba competir.

(64) CARRIER, *Refusals...*, p. 1209.

(65) Al respecto ver CARRIER, *Refusals...*, p. 1209; y ALBORN - EVANS - PADILLA, ps. 1152-1153.

(66) GERADIN (p. 20) sostiene que en este punto el caso “Trinko” está alineado con el caso “Bronner”. Petit observa que para la Sup. Corte de los EE.UU. la posibilidad de ejercer el poder de monopolio es un aspecto importante de la competencia, la innovación, la inversión y el crecimiento (ps. 7-8).

(67) Otro aspecto interesante de este caso es que la Sup. Corte de los EE.UU. sostuvo en forma expresa que nunca ha reconocido la llamada “doctrina de las instalaciones esenciales”, y que tampoco veía ninguna razón para hacerlo -o para repudiarla- en este caso. Esto es así a pesar de que esta doctrina nació en los Estados Unidos hace más de un siglo [su origen suele ser asociado al caso *United States v. Terminal Railroad Association*, 224 U.S. 383 (1912)]. Al respecto ver GERADIN (p. 7); LIPSKY, Abbot - SIDAK, J. Gregory, “Essential Facilities”, 51 *Stanford Law Review* (1999), p. 1187; y WALDEN, Gregory, “The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine”, *Saint Louis Law Journal*, 1987, p. 433]. Carrier observa que de todos modos ciertas partes del fallo muestran que esta doctrina no habría sido aplicable en el caso. La primera es que (a la luz de la regulación que obligaba a Verizon a dar el acceso) nunca existió “negativa de venta”, que es uno de los requisitos para que esta doctrina resulte aplicable. El fallo de la Sup. Corte de los EE.UU. utiliza el término “imposibilidad de acceso”. La segunda es que en el caso “Trinko”, la ilegalidad de la conducta parece requerir que aquello que se deniega fuera

otorgado en forma previa, aunque este aspecto de la decisión resulta menos claro (CARRIER, *Refusals...*, ps. 1207-1208).

(68) Caso “Trinko”, párrs. 407-408, citando el conocido caso *United States v. Colgate & Co.*, 250 U.S. 300, 307 (1919). Al respecto ver también GERADIN, p. 4.

(69) CARRIER, *Refusals...*, p. 1202. Al respecto ver también ALBORN - EVANS - PADILLA, p. 1154 y GERADIN, p. 3. Resulta interesante que, mientras algunos autores sostienen que los argumentos vinculados con incentivos para innovar, tomar riesgos e invertir se aplican con más fuerza respecto de la propiedad intelectual, otros creen que esto no es así, y que los mismos principios deben aplicarse a cualquier clase de propiedad que involucre innovación. En esta línea, ALBORN - EVANS - PADILLA (p. 1141) sostienen que lo que importa es el impacto de forzar el acceso en los incentivos para innovar; no la naturaleza del derecho de propiedad que está en juego.

(70) Otros son que el hecho de compartir tecnología facilita la colusión -que es el “mal supremo” para el derecho de la competencia- (caso “Trinko”, párr. 408 y Petit, que explican que si bien el riesgo de colusión depende de factores varios, el acceso uniforme permite monitorear el cumplimiento de acuerdos y facilita las represalias -ps. 7-8-) y los altos costos que tendrían las condenas erróneas en este contexto, en que los análisis erróneos son particularmente probables (sobre este punto ver WRIGHT, Joshua, “Antitrust, Multi-Dimensional Competition, and Innovation: Do We have an Antitrust -Relevant Theory of Competition Now?, Regulating Innovation: Competition Policy and Patent Law Under Uncertainty”, Cambridge University Press, 2009, p. 31; y GERADIN, p. 6). Los análisis erróneos no sólo socavan los incentivos a innovar que las normas de defensa de la competencia deben proteger, sino también los incentivos que subyacen a las leyes de propiedad intelectual (Caso “Trinko”, párrs. 414-415). PETIT (p. 8) sostiene que el riesgo de colusión ha sido ignorado en los análisis que hicieron la Comisión Europea y los tribunales Europeos, y que esto es especialmente problemático en mercados con características oligopólicas, como por ejemplo altos costos hundidos, economías de escala, límites de capacidad natural, etc.

(71) Geradin observa que, de hecho, ni bien una agencia de defensa de la competencia o un tribunal ordenan otorgar acceso compulsivo surge la pregunta de cuál debe ser el precio. Agrega que las discusiones relativas al precio no pueden ser tratadas como cuestio-

nes secundarias en estos contextos, y sugiere que muchas veces el problema principal no está en el acceso, sino en el precio. Explica que esta tarea es sumamente difícil, en parte a causa de las distintas metodologías disponibles, y señala que ni la Comisión Europea ni los tribunales europeos han dado mucha importancia a esta cuestión. Por ejemplo, recuerda que la decisión del caso “Microsoft” se limita a establecer que Microsoft debía otorgar la información de interoperabilidad que estaba en juego en el caso “en términos no discriminatorios” y “razonables”, aunque agrega que esas condiciones no deben reflejar el “valor estratégico” de la información. Este autor concluye que si bien la Comisión Europea no quiso actuar como un “planeador central” -fijando precios y monitoreando el cumplimiento de ciertas obligaciones- delegar esas funciones también puede presentar dificultades (GERADIN, ps. 22 - 23). Respecto del precio, TURNEY (ps. 185-186) observa que existe tanto la posibilidad de cobrar un precio similar al precio monopólico como la posibilidad de cobrar un precio de mercado, que parece más alineado con el propósito de generar condiciones similares para la competencia (aunque a su vez impacta negativamente en el recupero de la inversión).

(72) Caso “Trinko”, párr. 408. En el mismo sentido, Manne y Wright observan que la consecuencia de adoptar el acceso compulsivo como remedio es que las agencias de defensa de la competencia terminan convirtiéndose en reguladores de precios (p. 176). En el mismo sentido ALBORN - EVANS - PADILLA (ps. 1151-1152) y GERADIN (ps. 7 y 22). Podría sostenerse que esta afirmación, que en el caso estaba referida a tribunales, podría resultar aplicable a agencias de defensa de la competencia, que a esto efectos probablemente tengan que recurrir a expertos o a reguladores según el contexto.

(73) Caso “Trinko”, párrs. 414-415. Al respecto ver CARRIER, “Refusals...”, ps. 1202-1203; y PETIT, ps. 10 y 22.

(74) *Aspen Skiing Co. V. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585 (1985). En este caso el dueño de medios de elevación que permitían el acceso a una montaña rescindió un acuerdo que tenía con el dueño de otros medios de elevación cercanos, en virtud del cual los esquiadores podían usar ambos medios de elevación comprando un solo pase.

(75) En términos simplificados, fue vista como una estrategia que tenía por propósito excluir del mercado a un competidor.

(76) En el caso “Trinko” la Sup. Corte de los EE.UU. aclaró que la conducta del demandado en el caso “Aspen Skiing” está “en el límite de la responsabilidad”, y también notó las diferencias que existían con el escenario subyacente del caso “Trinko” como un modo de justificar por qué no existía infracción a la luz del precedente. Sostuvo que la negativa de Aspen Skiing a aceptar precios “minoristas” de su competidor a cambio de continuar con la relación no podía ser considerada una justificación lógica de negocios, y era una muestra inequívoca de que su conducta tenía un fin anticompetitivo de excluir a su competidor del mercado. Se basó, parcialmente, en el razonamiento según el cual la negativa equivalía a una renuncia de ganancias de corto plazo para lograr ese fin. La Sup. Corte de los EE.UU. observó que en el caso “Trinko” no había existido una relación voluntaria equivalente con anterioridad, ni una negativa a ofrecer a un competidor un producto que ya ofrecía en el mercado a un precio semejante (por lo que no hay un indicio equivalente al del caso “Aspen Skiing”). Lo que el demandante solicitaba a Verizon era el acceso a un “servicio” que la demandada no ofrecía en el mercado (Al respecto ver PETIT, Nicolas, “Circumscribing the Scope of EC Competition Law in Network Industries? A Comparative Approach to the *US Supreme Ruling in the Trinko case*, 13” *Utilities Law Review* (2004) [“Petit”], p. 4. Sostiene que esta circunstancia tiene un gran peso en todos aquellos casos en que las obligaciones de acceso son impuestas o pueden serlo en virtud de una regulación. Para una descripción de estos puntos ver también GERADIN, pp. 4-5). En base a estos razonamientos, la Sup. Corte de los EE.UU. consideró que no había existido infracción a las normas de defensa de la competencia. CARRIER, *Refusals...*, ps. 1205-1206. Otros autores creen que el requisito de que la negativa de venta esté motivada en forma indudable por la voluntad de conseguir un fin anticompetitivo a largo plazo es una condición necesaria de la ilicitud. Este punto no es menor, porque sugiere que a la luz de los impactos diversos que puede tener la obligación de otorgar una licencia, una negativa a hacerlo sólo debería serlo si hay evidencia de conducta anticompetitiva dolosa (al respecto ver PETIT, p. 7).

(77) ALBORN - EVANS - PADILLA, ps. 1152-1154.

(78) Bajo esta perspectiva, el hecho que la negativa impida la aparición de nuevos productos no parece relevante (ALBORN - EVANS - PADILLA, ps. 1152-1153).

de perjudicar a competidores reales o potenciales.

El enfoque adoptado en la Unión Europea, por su parte, no parece exigir elementos adicionales a la negativa a licenciar para considerar que puede ser ilícita. Esto pare-

{ NOTAS }

(79) Caso "Microsoft", párrs. 542 y 560; CEJ Case 322/81, *Michelin v. Commission* [1983] ECR 3461, párr. 57.

ce consistente con la visión tradicional europea según la cual las empresas con posición dominante tienen una responsabilidad especial. (79)

De todos modos, este enfoque no está exento de dificultades. Aun si se acepta su lógica subyacente, la omisión de distinguir entre las negativas que buscan afectar la competencia y las negativas que buscan explotar ventajas competitivas es objeto de mucha controversia. La objeción principal es que este enfoque no es sensible a las diferencias entre la obligación de permitir la

competencia y la obligación de crearla, que parece objetable aun bajo la concepción europea sobre el abuso de posición de dominio.

El elemento clave de este enfoque parece ser la preocupación por proteger la innovación derivada: la creación de productos nuevos a partir de otros productos, que muchas veces requiere de licencias de propiedad intelectual. Los estándares adoptados en los precedentes europeos parecen buscar que los incentivos a innovar del licenciante se vean afectados lo menos

posible; y que los incentivos a innovar de los potenciales licenciarios se vean favorecidos lo más posible. La creencia subyacente a este enfoque es que resulta posible determinar en qué circunstancias una obligación semejante daña más a la innovación derivada que a la innovación original y viceversa. Según cuál sea el resultado de ese balance, la intervención puede estar o no justificada. ●

Cita on line: AR/DOC/564/2017

NOTA A FALLO

Concesión de servicios públicos

Caducidad de la acción. Exceso de rigor formal. Decreto que declara la caducidad de la concesión. Irregularidades en la notificación del sumario previo.

Hechos: Una empresa transportista inició un proceso para que se declarara la nulidad del decreto local 943/13, mediante el cual se dispuso la caducidad de la concesión otor-

gada para la prestación del servicio público de pasajeros del servicio de media y larga distancia en la zona cordillerana. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza hizo lugar a la excepción de caducidad de la acción. La SRL interpuso recurso extraordinario, que al ser denegado, dio lugar a la queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia impugnada.

La conclusión del juzgador relativa a que la empresa actora debió impugnar en sede judicial el decreto por el cual se

declaró la caducidad de una concesión, constituye un injustificado rigor formal contrario al principio *in dubio pro actione* que vulnera la garantía constitucional de defensa en juicio, pues la actora optó por interponer un recurso de revocatoria contra el acto al no haber sido debidamente notificada de lo dispuesto por la resolución, por la que se le dio vista del expediente administrativo en relación con las faltas que se le imputaban, y al no haber tomado participación en aquél, se encontraba habilitada a plantear ese recurso antes de acudir a la vía judicial,

según lo previsto por el art. 178 de la ley local 3909.

119.931 — CS, 18/10/2016. - Transportes Uspallata S.R.L. c. Gobierno de la Provincia de Mendoza s/acción procesal administrativa.

[Cita on line: AR/JUR/70630/2016]

[El fallo *in extenso* puede consultarse en el Diario LA LEY del 15/12/2016, p. 10, Atención al Cliente, www.laleyonline.com.ar o en Proview]

La tutela judicial efectiva en el proceso administrativo

SUMARIO: I. El caso. — II. El agotamiento de la instancia administrativa. — III. Los plazos de caducidad en el procedimiento administrativo. Su constitucionalidad. — IV. Plazos de caducidad breves o exigüos: su inconstitucionalidad. — V. Los requisitos para la validez de la notificación de un acto administrativo en el Derecho Público nacional comparado. — VI. El procedimiento administrativo y el derecho a la tutela judicial efectiva. — VII. Conclusión.

Luis Pravato

I. El caso

En el caso en comentario, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza había hecho lugar a la excepción de caducidad de la acción opuesta por la demandada, Provincia de Mendoza, en el proceso iniciado por la firma Transportes Uspallata S.R.L. a fin de que se declare la nulidad del decreto local 943/13, mediante el cual se dispuso la caducidad de la concesión otorgada para la prestación del servicio público de pasajeros del servicio de media y larga distancia en la zona cordillerana. Para así decidir, el Tribunal mendocino recordó su doctrina según la cual el acto emanado del Gobernador de la Provincia que no se disponga de oficio, dentro de un procedimiento en el que el administrado intervino, es definitivo y causa estado. Como consecuencia de ello, interpretó que la interposición del recurso de revocatoria ensayada por el luego actor, fue innecesaria y el plazo de treinta días para deducir la demanda judicial luego de la notificación del acto impugnado, comenzó a correr desde dicha notificación. Asimismo, señaló que, según surge de las constancias de la causa, el 11 de septiembre de 2012 se notificó debidamente a la actora a través de su apoderado lo resuelto mediante la resolución 3269/2012 de la Secretaría de Transporte local, que dispuso levantar la reserva de las actuaciones sumariales y darle vista a fin de que ejerciera su derecho de defensa con relación a las faltas que se le imputaban en la prestación del servi-

cio aludido. El tribunal concluyó entonces en que era innecesaria la prolongación de la vía administrativa mediante la articulación del recurso de revocatoria y que la demanda interpuesta en sede judicial ante el silencio de la Administración resultó extemporánea.

Disconforme con esta decisión, la actora interpuso el recurso extraordinario federal que, denegado, dio origen a la queja. En lo sustancial, adujo que la sentencia era arbitraria, pues afectaba su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva al fundarse en afirmaciones dogmáticas, prescindir de las constancias de la causa y apartarse de las normas aplicables al caso. Sostuvo que el Tribunal no tuvo la notificación de la resolución 3269/2012 en cuenta, que la realizada el 11 de septiembre de 2012 no fue válida, pues el carácter de apoderado de la persona a la que se notificó surgiría de un poder obrante en otras actuaciones, cuya copia simple fue agregada de oficio al expediente administrativo 1071-D-2011, un mes más tarde. Asimismo, señaló que además de la notificación personal en el Departamento de Media y Larga Distancia, aquel acto habría sido notificado por cédula al domicilio de la empresa con igual fecha y horario a la misma persona, circunstancia que demostraba que la cédula nunca fue diligenciada y que hubo un único acto de notificación que resultó inválido. Añadió que en la cédula tampoco estaba transcrita la resolución que se pretendía no-

tificar, la cual sólo disponía la vista de las actuaciones, sin mencionar que las acusaciones referidas a las faltas cometidas justificarían disponer la caducidad de la concesión.

Mediante Dictamen de fecha 03/02/16, la señora Procuradora Fiscal, Dra. Laura M. Monti opinó que debía hacerse lugar a la queja, dejándose sin efecto la sentencia recurrida. A su criterio, asistía razón al apelante en cuanto afirmó que lo resuelto por el *a quo* vulneraba el derecho de acceso a la justicia, pues el rechazo de la demanda con fundamento en que resultaba extemporánea por haber transcurrido el plazo de treinta días previsto por el art. 20 de la ley local 3918, importaba una decisión contraria a la continuidad y sustanciación de la causa, lo cual lesionaba las garantías de debido proceso y defensa en juicio (art. 18, CN). En su inteligencia, el tribunal local desatendió los argumentos relativos al modo defectuoso en que se realizó la notificación de la resolución 3269/2012 en atención a la falta de acreditación de la personería, por parte del supuesto apoderado de la empresa. Así, fue premiada la conducta desprolija de la Administración. Además, efectuó una interpretación del art. 178 de la ley local 3909 que restringió claramente el acceso a la jurisdicción y no se compadece con su texto expreso, el cual se limita a establecer que si el recurso es deducido por quien resulta afectado a raíz de un procedimiento en el que no intervino o contra una declaración dictada de oficio, el interesado puede ofrecer prueba y añade que, en estos supuestos, si la declaración impugnada emana del Goberna-

dor, la decisión que recaiga en el recurso de revocatoria es definitiva y causa estado. De ello no era posible deducir que en la hipótesis contraria —con participación del interesado en el expediente administrativo, como ocurriría en el *sub lite* a criterio del Tribunal— se encuentre cercenado el derecho a interponer el recurso previsto por los arts. 177 y 178, pues dicha postura no permitía la revisión del acto por parte de la máxima autoridad ni favorecía la continuidad de la acción. En virtud de lo expuesto, consideró que lo resuelto guardaba nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocaban como vulneradas (art. 15, ley 48), por lo que correspondía su descalificación como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias.

Mediante sentencia del 18/10/16, la Corte Suprema, con los votos de los señores Jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, y Ricardo Luis Lorenzetti, remitiéndose a los fundamentos y conclusiones de la señora Procuradora Fiscal Dra. Laura M. Monti, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada.

El caso glosado nos da la oportunidad para volver a reflexionar sobre diversos institutos del Derecho Administrativo, tales como el agotamiento de la instancia, la constitucionalidad de los plazos de caducidad, la exigüidad de tales plazos, los requisitos para la validez de la notificación de un acto administrativo, el procedimiento administrativo y el derecho a la tutela judicial efectiva