

UNA VUELTA A LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LAS FACILIDADES ESENCIALES (*ESSENTIAL FACILITIES*) A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Dr. Eugenio Olmedo Peralta
PCD Profesor Titular de Universidad acred.
Área de Derecho Mercantil
Universidad de Málaga

I. INTRODUCCIÓN: LA POSICIÓN DE DOMINIO QUE PUEDE DERIVAR DE LA TITULARIDAD DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL (DPI)

A pesar de compartir algunos objetivos comunes, las normas del Derecho de la competencia y la propiedad intelectual e industrial¹ entran en conflicto en no pocas ocasiones. La mayoría de dichas fricciones surgen de la superposición de los derechos de exclusiva que ostenta el titular de una innovación para la explotación de su creación y la necesidad de garantizar el funcionamiento del mercado en condiciones de libre competencia, principalmente cuando el acceso a un determinado recurso -en nuestro caso el uso de la propiedad inmaterial- es esencial para la entrada o mantenimiento de los competidores en el mercado. De este modo, la imposibilidad de acceso a la innovación puede suponer una barrera de entrada que colocaría a su titular en una posición de dominio en el mercado relevante toda vez que impediría el acceso al mismo a otros competidores. El núcleo del problema es que este dominio resulta inherente al contenido de la propiedad intelectual² (dentro de los límites propios de cada título) siendo esencial su reconocimiento para el mantenimiento de un adecuado sistema de incentivos para la innovación. Contrario sensu, imponer demasiadas cargas a los titulares de los derechos de PI en el sentido de especiales deberes para con el mercado y sus competidores puede suponer un importante desincentivo a la innovación o a la protección de sus invenciones. Ante cargas excesivas, los obtentores de la innovación podrían preferir gestionar ésta a

¹ En lo sucesivo, nos referiremos como PI a los derechos tanto de propiedad industrial como de propiedad intelectual, adoptando, por tanto, una concepción amplia de corte anglosajón.

² No debe cometerse el error de considerar que los derechos de PI sitúan *per se* a sus titulares en una posición de monopolio, pues simplemente confieren el derecho de utilizar en exclusiva su objeto, del que deriva un *ius prohibendi*, esto es, poder impedir a los demás hacer uso del mismo sin la autorización debida. La situación de monopolio, en cualquier caso, vendría referida al mercado del producto que incorpora la PI, no a tales derechos en sí; y considerando tales productos, hay que tener en cuenta que una patente -por ejemplo- no impide desarrollar un producto sustitutivo utilizando otros procedimientos no cubiertos por tal derecho (*inventing around*). Vid. LANDES, W.M. / POSNER, R.A., *The Economic Structure of Intellectual Property*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2003, p. 374; BOHANNAN, C. / HOVENKAMP, H., *Creation without Restraint: Promoting Liberty and Rivalry in Innovation*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. xv., quienes afirman que pese a que la consideración de los derechos de patente como monopolio fuera la imperante a mediados del siglo XX, en la actualidad es más adecuado considerarlos como derechos de propiedad, dado que tales derechos rara vez conceden un poder de mercado sustancial, lo que hace que tales derechos se comporten más como derechos de propiedad normales.

través del secreto industrial³ en lugar de optar por su protección a través del sistema de patentes, cuya legislación incluye ciertas medidas para evitar abusos⁴.

Por el especial papel que desempeñan en el mercado y su importancia para el progreso técnico, la propia normativa sobre patentes y sobre derechos afines⁵ confiere a tales derechos una extensión menor que la que corresponde a los signos distintivos o a los derechos de autor⁶. Así, además de su distinta extensión en el tiempo, la LP limita el contenido de estos derechos imponiendo a su titular el deber de conceder licencias obligatorias cuando concurren determinadas circunstancias que así lo requieran⁷. En el ámbito internacional, la posibilidad de limitar los derechos de PI para evitar posibles abusos de dominio se reconoce ya desde los Convenios de París⁸ y Berna⁹. De forma más clara, en el marco de la OMC el Acuerdo ADPIC¹⁰ reconoce expresamente que ciertas

³ *Vid.* la reciente Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

⁴ Entre dichas medidas destaca, en primer lugar, el deber de hacer públicas las bases de las innovaciones protegidas; pero, sobre todo, se basan en la modulación del ejercicio de tal derecho de IP, sometándolo a una obligación de explotación y pudiendo limitar su ejercicio a través de la imposición de licencias obligatorias en aquellos casos en que se den las circunstancias que las justifican.

⁵ Aunque nos referiremos principalmente a la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en lo sucesivo LP), también se prevén tales mecanismos en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (arts. 24-26); y en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (cuyo art. 6 se remite al régimen previsto para las patentes).

⁶ Nótese que dicho sistema de licencias obligatorias no se contempla ni para los derechos de autor en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en lo sucesivo LPI), ni en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), ni en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI). Sólo esta última norma justifica en su E. de M. las razones de la exclusión de tales mecanismos, al afirmar que «en el caso del diseño, la situación es distinta, ya que se trata de creaciones de forma y las posibles limitaciones al ejercicio del derecho exclusivo de su titular por motivos de interés público sólo estarán justificadas cuando el ejercicio abusivo de este derecho desde una posición de dominio afecte a la libre competencia. En estos casos, la institución del abuso de derecho y la legislación de defensa de la competencia serían suficientes para poner coto a posibles prácticas abusivas, en su caso, y adoptar las medidas pertinentes para obligar a los responsables a la remoción de sus efectos y a las indemnizaciones correspondientes». Precisamente, esta entrada del Derecho de la competencia en el ejercicio del derecho de exclusiva sobre la propiedad inmaterial será el objeto de nuestras reflexiones.

⁷ *Cfr.* Título IX (arts. 90-101) LP, relativo a la «obligación de explotar y licencias obligatorias». En particular, la Ley prevé la posibilidad de imponer licencias obligatorias en casos de falta o insuficiencia de explotación, de dependencia, de necesidad de poner fin a prácticas anticompetitivas, por razones de interés público o para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problema de salud pública. Este último tipo de licencias obligatorias se someterá a las disposiciones del Reglamento (CE) n° 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública. *Vid.* sobre las licencias para remediar las prácticas anticompetitivas –especialmente relacionadas con el tema aquí tratado-, OLMEDO PERALTA, E., “Las licencias obligatorias de patentes para poner remedio a prácticas anticompetitivas: análisis sistemático del art. 94 de la nueva Ley de Patentes”, *ADI*, núm. 36, 2015-2016, pp. 199-222.

⁸ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, cuyo art. 5.A prevé la posibilidad de que las legislaciones nacionales incorporen sistemas de licencias obligatorias «para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente».

⁹ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886, esp. arts. 11.bis.2 y 13.1, que prevén la posibilidad de limitar tales derechos en las legislaciones nacionales.

¹⁰ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incorporado como Anexo IC a los Acuerdos de Marrakech de 1994 para la creación de la Organización Mundial del Comercio. *Vid.* esp. arts. 13, 31 y 40.

prácticas en el ejercicio de los derechos de PI pueden restringir la competencia en perjuicio del comercio y la transferencia y difusión de la tecnología. Por ello, establece que ninguna disposición de dicho acuerdo impedirá que los Estados Miembros fijen en su propia legislación las prácticas o condiciones que puedan constituir un abuso de los derechos de PI produciendo efectos negativos sobre la competencia, y así como que se puedan adoptar las medidas adecuadas para impedirlos¹¹.

Aunque el mecanismo de las licencias obligatorias sea utilizado en muy raras ocasiones¹² supone una importante herramienta de política legislativa en la definición del ámbito de los títulos de propiedad industrial. Su reconocimiento legislativo implica la reafirmación de que el derecho de exclusiva conferido queda limitado por la existencia de intereses superiores, que justifican que en dichos casos su titular deba licenciar obligatoriamente a otro sujeto para que explote el contenido de la invención. Entre las causas que la normativa considera suficientes para imponer tales licencias, dos requieren especial mención por su relación con la posibilidad de un funcionamiento del mercado en condiciones de competencia: la imposición de licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación¹³ y la posibilidad de imponer licencias obligatorias para poner fin a prácticas anticompetitivas¹⁴.

¹¹ La norma ha de ser contemplada, en función del tipo de derecho en particular que entre en conflicto, con las disposiciones de otros preceptos del tratado. Así, por lo que atañe a las patentes, el art. 30 ADPIC establece que «los [Estados] Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros». En cambio, para las marcas, el artículo 17 dispone que «los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros»; si bien en el caso de estos signos distintivos, el art. 21 ADPIC prevé expresamente que «los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias (...)».

¹² La jurisprudencia patria no es destacable al respecto, circunscribiéndose al despacho de ciertos supuestos de licencias obligatorias por falta de explotación o abastecimiento del mercado nacional (*vid.* STS (sala 3ª, secc. 3ª) de 6 de febrero de 2003; STSJ Madrid (sala contencioso-administrativo, secc. 1ª), de 14 de febrero de 2000; STS (Sala 3ª, secc. 3ª) de 25 de mayo de 2001). Más destacable es la jurisprudencia alemana, que ha tenido ocasión de tratar casos más complejos en los que se solapan los límites de la PI y el derecho de la competencia. A modo de ejemplo, *vid.* las sentencias del Bundesgerichtshof alemán de 5 de diciembre de 1995, caso nº X ZR 26/92 (*polyferon*) -una versión en lengua inglesa de la decisión fue publicada en *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 28, 1996, pp. 242-250-; y de 13 de julio de 2004, caso núm. KZR 40/02 (*Standard-Spundfass*) -se puede acceder a una traducción en lengua inglesa elaborada por M. LEISTNER en *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2005, pp. 741-752-.

¹³ El TJCE, en dos importantes sentencias de 18 de febrero de 1992 (Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana, asunto C-235/89 y Comisión de las Comunidades europeas contra el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, asunto C-30/90), determinó que por afectar a la libre circulación de mercancías, el requisito de la explotación de una patente en el territorio de un Estado miembro debía interpretarse cumplido cuando a través de importaciones desde cualquier país de la OMC tal territorio quedase suficientemente abastecido. Dichas resoluciones motivaron la modificación de los artículos 83 y 133 de nuestra LP de 1986, articulada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

¹⁴ Esta última circunstancia no se encontraba prevista en la anterior LP (Ley 11/1986, de 20 de marzo) y ha sido incorporada *ex novo* en el art. 94 de la LP de 2015 -si bien consideramos que el motivo de poner fin a prácticas anticompetitivas se hubiera podido comprender dentro de las razones de interés público ya consideradas por la antigua norma-. Pese a su alcance e interés, dicha disposición no puede ser analizada en el presente estudio, nos remitimos al análisis realizado en OLMEDO PERALTA, E., “Las licencias obligatorias...”, *op. cit.*

La materia que aquí nos ocupa es distinta a la de las licencias obligatorias. Centraremos nuestra atención en el análisis de aquellos casos en que el derecho de exclusiva conferido por la PI coloca a su titular en una posición de dominio en un determinado mercado, al constituir el uso de tales derechos un recurso necesario para operar en el mismo, así como la identificación de bajo qué presupuestos, la negativa *injustificada* a conceder licencias sobre dicha propiedad inmaterial a los competidores puede suponer una conducta de abuso en los términos de los arts. 102 TFEU y 2 de nuestra LDC. Este análisis se sitúa en el ámbito de la necesaria coordinación de la regulación de la PI con las normas del Derecho de la competencia.

A. Recorrido jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La construcción dogmática de los requisitos que se exigen para considerar que la negativa a conceder una licencia sobre derechos de propiedad intelectual conforma un supuesto de abuso de dominio ha sido fruto de un largo -y no siempre acertado- proceso de construcción jurisprudencial por parte del TJUE y de la Comisión Europea. Los primeros casos considerados por el TJUE no se referían propiamente a derechos de propiedad intelectual, sino que consideran supuestos en los que la negativa legítima a acceder a ciertos recursos o instalaciones suponía un abuso de posición de dominio. Se fue conformando así la noción de recursos, instalaciones o –admitiendo el barbarismo- *facilidades esenciales (essential facilities)*¹⁵ importando dicha doctrina de los Estados Unidos, como suele ser habitual en Derecho de la competencia¹⁶. Estas primeras resoluciones¹⁷, si bien no mencionaban de forma expresa el concepto de *essential*

¹⁵ El término utilizado por el TJUE en sus sentencias es el anglosajón de «essential facilities». Éste ha sido traducido al castellano en alguna ocasión como «instalación esencial», «recurso esencial» o «prerrogativas esenciales», sin embargo, consideramos que tales términos no siempre acogen bien las ideas consideradas por el Tribunal. Vid. CALVO CARAVACA, A.L. / RODRÍGUEZ RODRIGO, J., *La doctrina de las infraestructuras esenciales en derecho antitrust europeo*, Monografías de la Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, núm. 6, La Ley, Madrid, 2012, esp. pp. 191 y ss.; VILLAR ROJAS, F.J., *Las instalaciones esenciales para la competencia: un estudio de Derecho público económico*, Comares, Granada, 2004, esp. pp. 13 y ss. En efecto, con la noción de «essential facility» se quiere denotar cualquier elemento –con independencia de su carácter material o inmaterial- que resulte imprescindible para una determinada actuación, en concreto, para operar en un mercado. En tal sentido, la quinta acepción que ofrece el Diccionario de la RAE al término «facilidad» (considerando su uso en plural) se refiere a las «condiciones especiales que permiten lograr algo o alcanzar un fin con menor esfuerzo». Pese a no ser un concepto muy extendido en el uso del español, lo consideramos más adecuado a los fines de estas páginas, y por tanto será el que utilizemos junto a la noción inglesa de *essential facilities* –más extendida en la doctrina y, quizás, más expresiva-. Con él conseguiremos evitar restringirnos a las nociones de recursos o instalaciones, en tanto que dentro de dichas facilidades pueden englobarse también elementos como la información o el acceso a una determinada red de distribución, que carecen de soporte físico.

¹⁶ Para un desarrollo en detalle de la evolución jurisprudencial estadounidense, vid. CALVO CARAVACA, A.L. / RODRÍGUEZ RODRIGO, J., *La doctrina de las facilidades esenciales...*, op. cit., pp. 57-92. En EE.UU. La doctrina se generó a raíz de la Sentencia de la Supreme Court en el asunto *United States v. Terminal Railroad Association of St. Louis*, 224 U.S. 383 (1912), de 22 de abril de 1912 (en la que se consideraba el acceso a infraestructuras ferroviarias); que se fue confirmando en la resolución de los asuntos *Associated Press v. United States* [326 U.S. 1 (1945), de 18 de junio de 1945], *Lorain Journal Co. v. United States* [342 U.S. 143 (1951), de 11 de diciembre de 1951] y otras, hasta llegar al asunto *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.* [472 U.S. 585 (1985), de 19 de junio de 1985], que junto a la ya referida sentencia Kodak II conformaron la doctrina Aspen/Kodak a la que nos hemos referido anteriormente y que ha sido imperante hasta el reconocimiento de la inmunidad antitrust de los derechos de PI a raíz de la sentencia *Xerox*.

¹⁷ En particular, el primer caso considerado por el Tribunal Comunitario fue el de *Commercial Solvents* - STJUE asuntos acumulados 6-7/73, Istituto Chemioterapico Italiano SpA y Commercial Solvents Corporation contra Comisión de las Comunidades Europeas, de 6 de marzo de 1974-. En este asunto, el Tribunal revisaba la Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 1972 (DO L-299, pp. 51 y ss.) por la

facilities, se basaban en la constatación de un abuso de dominio al impedir el acceso a un recurso que se entendía esencial para prestar una actividad en un mercado conectado –ya se tratasen estos recursos de materias primas, o del acceso a un medio o a ciertas infraestructuras-¹⁸.

Paralelamente, se consideraron un conjunto de casos en los cuales el objeto del abuso de dominio era la titularidad de un derecho de PI que podía considerarse esencial para el desarrollo de una actividad comercial. Sin embargo, en dichas resoluciones el TJUE consideró que para entender que el ejercicio de los derechos de exclusiva conferidos por la propiedad intelectual conformaba un abuso de dominio era necesario que concurriera un factor adicional a dicha negativa. Así, en *Volvo*¹⁹, la primera de las sentencias que específicamente considera la PI –concretamente un diseño industrial de piezas de automóvil-, el Tribunal consideró que imponer al titular de un modelo protegido la obligación de conceder a terceros una licencia para suministrar los productos que incorporen dicha PI supone privarle del contenido de su derecho exclusivo. En consecuencia, en principio, una negativa a conceder licencias no constituye en sí misma un abuso de posición dominante. Sin embargo, en ciertas ocasiones el uso de este derecho de exclusiva sí puede suponer una conducta de abuso, concretamente cuando da lugar, por parte de una empresa en posición dominante, a comportamientos abusivos tales como la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a operadores independientes, la fijación de precios a un nivel no equitativo o la decisión de no seguir produciendo

que se declara el abuso de posición de dominio por parte del Istituto Chemioterapico Italiano, derivado de su negativa a suministrar aminobutanol a Zoja (Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgio Zoja), sociedad a la que había estado suministrando cantidades importantes de tal materia prima entre 1966 y 1970. Entre otras actividades, Zoja se dedicaba a la fabricación de etambutol, un fármaco para el tratamiento de la tuberculosis para cuya fabricación se requerían dos materias primas (nitropropano y aminobutanol) en cuya comercialización Commercial Solvents acaparaba un monopolio mundial. En consecuencia, el Tribunal apreció que el corte de suministro de estas materias primas necesarias –o lo que es lo mismo, la negativa a abastecer- implica un abuso de posición de dominio, al eliminar la competencia en los mercados de derivados de dichas materias primas y colocar a Commercial Solvents, no sólo en la posición de monopolio en la comercialización de dichas materias primas, sino además en la posición de ser la única empresa productora del derivado (etambutol) reservándose para sí un mercado secundario. Le siguió a dicha sentencia el asunto *United Brands* –STJUE asunto 27/76, *United Brands Company* y *United Brands Continental BV* contra Comisión de las Comunidades Europeas, de 14 de febrero de 1978-, sobre la negativa de venta de plátanos por parte de una empresa dominante en la distribución de estas frutas; y el asunto *Télémarketing* –STJUE (Sala Quinta) asunto 311/84, *SA Centre Belge d'Études de Marché* –*Télémarketing* (CBEM) contra *SA Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion* (CLT) y *SA Information Publicité Benelux* (IPB), de 3 de octubre de 1985-, caso en el que el objeto del abuso era la negativa a la venta de tiempos de antena en la cadena de televisión RTL para el desarrollo de operaciones de márketing telefónico.

¹⁸ Vid. entre otras, STJUE asunto C-353/95 P, *Tiercé Ladbroke SA* contra Comisión de las Comunidades Europeas, de 9 de diciembre de 1997 (acceso a los derechos de retransmisión de carreras de caballos por parte de una casa de apuestas); asunto T-111/96, *ITT Promedia NV* contra Comisión de las Comunidades Europeas, de 17 de julio de 1998 (edición de guías telefónicas); asuntos acumulados T-374-388/94, *European Night Services Ltd* (ENS), *Eurostar (UK) Ltd*, anteriormente *European Passenger Services Ltd* (EPS), *Union Internationale des Chemins de Fer* (UIC), *NV Nederlandse Spoorwegen* (NS) y *Société Nationale des Chemins de Fer Français* (SNCF) contra Comisión de las Comunidades Europeas, de 15 de septiembre de 1998 (operación de servicios ferroviarios en el Canal de la Mancha); asunto C-636/01, *Flughafen Hannover-Langenhagen* contra *Deutsche Lufthansa AG* de 16 de octubre de 2003 (acceso a servicios de handling aeroportuario).

¹⁹ STJCE asunto 238/87, *AB Volvo* contra *Erik Veng (UK) Ltd.*, de 5 de octubre de 1988. En este caso se consideraba la negativa de Volvo, titular de un modelo registrado sobre piezas de carrocería de vehículos, a conceder licencias sobre dicho diseño para la importación y venta de piezas de recambios para la reparación de carrocerías fabricadas por el propio Volvo por parte de otros operadores.

recambios para un determinado modelo cuando todavía circulan muchos vehículos de ese tipo²⁰.

La configuración jurisprudencial de estas situaciones especiales en las que el ejercicio de los derechos de exclusiva propios de la PI pueden dar lugar a comportamientos de abuso de la posición de dominio sería depurada en sentencias posteriores, en las que se conformaría la llamada doctrina de las «circunstancias excepcionales» (*exceptional circumstances*). En ellas el Tribunal daba un paso más, dejando de considerar meros ejemplos en los cuales se puede considerar el abuso de la posición de dominio, para tratar de establecer unas reglas objetivas que permitieran evaluar la existencia de tal abuso. Así, en los asuntos *Magill*²¹ e *IMS Health*²² –junto a *Bronner*²³, que no se refería propiamente a derechos de PI-, el TJUE consideró que sólo cuando concurrieran las *circunstancias excepcionales* consideradas en dichas resoluciones se podría entender que la negativa a permitir el acceso a los derechos de propiedad intelectual supone un abuso de posición de dominio. Pese a ello, el análisis de

²⁰ STJCE Volvo, paras. 8-9.

²¹ STJCE asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P, Radio Telefís Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) contra Comisión de las Comunidades Europeas, de 6 de abril de 1995. En dicha resolución se consideró la negativa de acceder a la información sobre la programación futura de las emisiones de un conjunto de cadenas de televisión, que impedían que Magill TV Guide Ltd pudiera elaborar un nuevo producto: una guía semanal general de televisión que comprendiera las distintas cadenas que emiten en Irlanda e Irlanda del Norte. Para comprender en sus propios términos la vinculación de los hechos de esta sentencia con la PI hay que tener en cuenta que las legislaciones irlandesa (Irish Copyright Act de 1963) y del Reino Unido (United Kingdom Copyright Act de 1956) otorgan la protección propia de los derechos de autor a dichas listas de programas semanales. Como consideraremos más adelante, nos mostramos contrarios a entender que tales listados de información merezcan ser protegidos por la normativa de propiedad intelectual por faltarles el esfuerzo creativo exigido por la Ley; sin embargo, el Tribunal no entró –pues no era materia cuestionada- a discutir sobre la validez y oportunidad de tales derechos.

²² STJUE asunto C-418/01, *IMS Health GmbH & Co. OHG* contra *NDC Health GmbH & Co. KG*, de 29 de abril de 2004. Esta sentencia se refiere en concreto a la negativa a permitir el acceso de un competidor a una estructura de segmentos (*brick structure*) desarrollada por IMS para suministrar datos sobre ventas regionales de productos farmacéuticos en Alemania. Dicha estructura de segmentos estaba protegida como base de datos según la *Urheberrechtsgesetz* (ley de derechos de autor alemana, en la que se transpuso la directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre protección jurídica de las bases de datos). El fondo del asunto es que IMS Health había desarrollado una base de datos sobre una estructura de 1860 segmentos en los que se compartimentalizaba el territorio de Alemania a los efectos de desarrollar estudios de mercado sobre las ventas de productos farmacéuticos en tal país. La participación de las empresas farmacéuticas alemanas en la elaboración de tal estructura, así como su amplia aceptación en el sector habían convertido dicha estructura en un estándar para el mercado de los estudios de mercado en dicho ámbito, lo que dificulta que un potencial rival –NDC Health- pudiera prestar servicios competitivos, ya que emplear una estructura distinta (y no vulnerar en consecuencia la propiedad intelectual de IMS, esto es, *inventing around*) daría lugar a la prestación de productos que no serían aceptados por los clientes (las empresas farmacéuticas interesadas en dicha información de mercado).

²³ STJUE (sala 6ª) asunto C-7/97, *Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG y Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG.*, de 26 de noviembre de 1998. En efecto, aunque esta sentencia no se refiere a derechos de PI, sino al acceso a una red de distribución, resulta especialmente importante conceptualmente, al ser la primera en que el TJUE utiliza de forma expresa la noción de «essential facilities», toda vez que avanza en la construcción de la doctrina de las circunstancias excepcionales. En concreto, se valoraba la negativa de Mediaprint –grupo edicado a la edición de dos diarios en Austria y que cuenta con filiales encargadas de las actividades de publicidad y distribución- de permitir la inclusión del diario *Der Standard*, perteneciente a la empresa competidora Oscar Bronner, dentro de su sistema de reparto a domicilio a cambio de una compensación razonable. Para sustentar la necesidad de tal acceso Bronner aducía el reducido número de sus suscriptores, lo que impedía que el establecimiento de un sistema propio de reparto a domicilio fuera rentable para esta empresa (test de indispensabilidad).

las mencionadas resoluciones permite apreciar que la construcción de esta «doctrina de las circunstancias excepcionales» presenta importantes problemas de interpretación sistemática, a cuya aclaración dedicaremos este estudio, así como la valoración de si esta aproximación es la más adecuada para analizar el binomio negativa a licenciar-abuso de posición de dominio.

Tras *Magill* e *IMS Health*, el TPI ha tenido ocasión de analizar la materia en dos ocasiones más, en las que se introducen nuevos elementos en el análisis. Así, en *Microsoft*²⁴, el Tribunal considera la necesidad de permitir el acceso a información protegida por derechos de PI para superar los efectos de red que se derivan de la titularidad de un sistema operativo –Windows-, convertido en un *estándar de facto*. Recientemente en *Huawei*²⁵ el TJUE ha considerado la negativa a otorgar licencias sobre una patente esencial para un estándar tecnológico (*standard-essential patent*), lo que requiere adaptar el razonamiento a las especiales dinámicas de funcionamiento de los estándares *de iure*.

B. Delimitación de los supuestos de abuso

En este estado de construcción del razonamiento, la finalidad que perseguimos en estas páginas es la de identificar bajo qué supuestos puede considerarse que la negativa a conceder licencias sobre la propia PI puede constituir un acto de abuso de posición de dominio a la luz de la normativa sobre competencia (arts. 102 TFUE y 2 LDC)²⁶. El punto de partida del razonamiento ha de fijarse en la reafirmación de dos postulados. En primer lugar, la consideración de que, en principio, el ejercicio de los derechos de exclusiva conferidos por la PI no puede ser considerado contrario al Derecho de la competencia. Esta premisa se aplica particularmente al ejercicio del *ius prohibendi* y a la posibilidad de decidir con quién se quiere contratar en cada caso. La segunda premisa es que el ejercicio de los derechos de exclusiva derivados de la PI no confieren a su titular de forma automática una posición de dominio en el mercado²⁷. De la combinación de ambas bases se desprende la conclusión que pretendemos soportar de que la negativa unilateral a licenciar derechos de propiedad intelectual no constituirá *normalmente* un acto contrario a la libre competencia²⁸.

²⁴ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala) asunto T-201/04, Microsoft Copr. contra Comisión de las Comunidades Europeas, de 17 de septiembre de 2007 [*vid.* también la previa resolución de la Comisión en el caso COMP/C-3/37.792, de 27 de febrero de 2008]. Aunque se trata de una sentencia de bastante mayor complejidad, sintetizaremos el fondo que aquí nos interesa: la resolución se basa en la posición de dominio que ocupa Microsoft en el mercado de sistemas operativos para ordenadores personales, que le permite desarrollar una conducta de abuso de dicha posición al rechazar la posibilidad de acceso y uso por sus competidores de cierta información imprescindible para la interoperabilidad entre ordenadores que operasen según el sistema operativo Windows en un mercado secundario –el mercado de los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo-.

²⁵ STJUE (sala 5ª) asunto C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd contra ZTE Corp. y ZTE Deutschland GmbH, de 16 de julio de 2015.

²⁶ Siendo el texto de ambos sustancialmente similar y habiéndose tratado más la cuestión bajo la normativa comunitaria que sobre la nacional, preferiremos en lo sucesivo utilizar las referencias al art. 102, sin perjuicio de que las conclusiones a las que lleguemos resulten extrapolables *mutatis mutandis* al ámbito nacional.

²⁷ STJCE asunto 24-67, *Parke, Davis and Co.* contra Probel, Reese, Beintema-Interpharm y Centrafarm, de 29 de febrero de 1968; asunto 78-70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH* contra Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, de 8 de junio de 1971 (para. 7).

²⁸ BOHANNAN, C. / HOVENKAMP, H., “Concerted Refusals to License Intellectual Property Rights”, *Harvard Business Law Review Online*, 1/2011, p. 21, afirman sobre la base de la doctrina y la jurisprudencia norteamericana que estas negativas «are virtually never antitrust violation». En el Derecho estadounidense,

Quedan fuera del ámbito de nuestro estudio aquellos casos en que la negativa a licenciar la propiedad intelectual sea fruto de una práctica concertada (arts. 101 TFUE y 1 LDC). En tales supuestos, la negativa podrá ser fácilmente reconducidas a una práctica colusoria prohibida por la normativa de competencia, bien por los efectos de dicho acuerdo o porque pueda suponer una limitación del desarrollo tecnológico²⁹.

Hemos afirmado que la negativa a otorgar licencias sobre la propia PI *normalmente* no constituirá un abuso de posición de dominio. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, en Europa el uso de los derechos de PI no se encuentra cubierto por una *inmunidad antitrust*, sino que el ejercicio de estos derechos se encuentra sometido a las normas generales en materia de defensa de la competencia. Ello implica que para poder considerar que una negativa a conceder licencias sobre los derechos de PI es abusiva es preciso que se cumplan los requisitos del art. 102 TFUE, a saber, que el titular de tales derechos ocupe una posición de dominio en el mercado de referencia, que se realice una conducta de abuso de dicha posición de dominio y que tal conducta afecte al comercio entre los Estados miembros. Corresponde, en consecuencia, llevar a cabo un análisis sistemático de estos requisitos para considerar en qué supuestos se cumplen y, por tanto, podemos encontrarnos ante una conducta prohibida. Pero para ello, será preciso delimitar previamente la noción de mercado relevante a tener en cuenta en estos casos.

II. LA DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE: MERCADO DEL PRODUCTO Y MERCADO DE LA TECNOLOGÍA

Aunque pueda resultar una labor compleja, resulta indispensable delimitar de forma clara el mercado de referencia para dictaminar si el titular de un derecho de PI que rechaza la concesión de licencias ostenta o no una posición de dominio³⁰. Una vez definido en qué consiste el mercado relevante, se podrá considerar la cuota de mercado que ocupa el titular, y en consecuencia, si es dominante en el mismo. Pese a que dogmáticamente la definición del mercado de referencia implica considerar en primer

esta negativa tampoco podrá ser considerada como un supuesto de uso indebido (*misuse*) de tales derechos. Así se pronuncia expresamente el 35 U.S.C. § 271.d.4: «No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (...) 4. Refused to license or use any rights to the patent», y se ha confirmado por la doctrina post-*Xenox* considerada anteriormente.

²⁹ Los efectos de esta negativa concertada serán mayores cuando se trate de una patente que no está siendo utilizada, puesto que en estos casos no sólo se está impidiendo el acceso de los competidores a esa tecnología en concreto, sino que además se impide el desarrollo independiente de cualquier tecnología que pudiese vulnerar los derechos de patente de cualquiera de los miembros del acuerdo. *Vid.* BOHANNAN, C. / HOVENKAMP, H., “Concerted Refusals to License...”, *op. cit.*, p. 23.

³⁰ *Vid.* la Comunicación de la Comisión relativa a la *definición del mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia* (97/C 372/03) [O.J. C-372, 9.12.1997, pp. 5-13], así como la STJUE de 6 de julio de 2000, *Volkswagen AG v Commission*, caso T-62/98 (ECR II-2713-2847), para 230: «Para precisar el alcance de la obligación de la Comisión de definir el mercado pertinente antes de declarar una infracción de las normas comunitarias en materia de competencia, procede recordar que la delimitación del mercado no desempeña el mismo papel según se trate de aplicar el artículo 85 o el artículo 86 del Tratado CE [art. 102 TFUE]. En el marco de la aplicación del artículo 86 del Tratado, la adecuada definición del mercado de referencia es un requisito necesario y previo a la valoración de un comportamiento supuestamente contrario a la competencia, puesto que, antes de acreditar la existencia de un abuso de posición dominante, hay que acreditar la existencia de una posición dominante en un mercado determinado, lo que implica que dicho mercado haya sido previamente delimitado».

lugar el mercado de producto de referencia y, después, el geográfico, centraremos nuestra atención sobre el primero³¹.

El mercado de producto de referencia ha sido definido como aquel que comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos³². Sin embargo, esta noción ha de ser combinada con los especiales caracteres de la PI que nos permite diferenciar entre el objeto de la propiedad intelectual en sí (el derecho de patente, el derecho de autor, el diseño industrial...) y los productos o servicios que lo incorporan o que se han obtenido mediante su utilización. De esta forma, en los casos de negativa a licenciar derechos de PI podremos considerar hasta tres tipos más de mercados distintos: el «mercado de la tecnología», el «mercado de los productos» y un «mercado secundario para cuyo acceso se requiere disponer de cierta información protegida por la PI»³³.

El mercado de la tecnología hace referencia a aquel en que los titulares de distintos derechos de PI pueden comercializar sus derechos, en particular mediante la concesión de licencias. Se trata de un mercado amplio en el que los oferentes son los titulares de la PI –en consecuencia, todos con un derecho de exclusiva sobre sus creaciones- y los demandantes son los potenciales interesados en explotar comercialmente dichos derechos, incorporándolos a sus procesos, productos o servicios. Como se puede percibir, salvo en circunstancias especiales –como la necesidad de integración de un determinado derecho de PI para la fijación de un estándar tecnológico (*standard essential patents*)- en este mercado de la tecnología los titulares de los derechos de PI no ocuparán una posición de dominio, en tanto que cada uno de los oferentes tendrán un derecho de exclusiva sobre sus propias invenciones o creaciones.

Son los otros dos posibles mercados los que se nos muestran más interesantes. Respecto del mercado de los productos o servicios que incorporan los derechos de PI, será preciso realizar un análisis de la sustituibilidad de la demanda en el mercado³⁴ para

³¹ El mercado geográfico que puede abarcar el titular de una patente corresponde al de todos aquellos territorios para los que haya obtenido un título de protección (según se trate de una patente internacional, nacional o europea); siendo requisito para su registro que la patente sea novedad mundial, el titular de la misma podrá registrarla en tantos países como desee explotarla. Dado que el mercado geográfico se hace depender del ámbito en que el titular de la PI desee explotarla, su delimitación resultará menos importante a los efectos de estas reflexiones.

³² *Comunicación sobre la definición del mercado de referencia*, para. 7.

³³ *Vid.* Comunicación de la Comisión «Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal» (2011/C 11/01) [DOUE de 14.1.2011], para. 261, donde considera hasta 4 mercados diferentes en los supuestos de incorporación de derechos de PI a la fijación de estándares tecnológicos, de los cuales los dos primeros (mercado de los servicios o productos que incorporan la PI y mercado de la tecnología) pueden ser igualmente considerados en los casos que nos ocupan.

³⁴ Según la Comunicación sobre la definición del mercado relevante (para. 15) realizar este test de sustituibilidad de la demanda implica determinar los productos que el consumidor considera sustitutivos, para lo cual será necesario realizar un ejercicio mental, que presuponga una variación pequeña y no transitoria de los precios relativos (de un 5 a un 10%) y que analice la posible reacción de los consumidores frente a esta variación. Esto no es más que medir la elasticidad-precio de la demanda del producto. Con ello se pretende observar si los clientes estarían dispuestos a pasar a productos sustitutivos fácilmente disponibles o a proveedores localizados en otro lugar. Así, si el titular de la PI sitúa los precios de los productos que la incorporan por encima de los de mercado, los consumidores buscarán la existencia de sustitutivos –entre los existentes antes de la invención o creación de la PI y entre los que incorporen

considerar la posición de dominio de su titular. En concreto, para analizar el poder de mercado del titular de la PI deberemos considerar en qué medida los demandantes de tales productos podrán acudir a sustitutivos para satisfacer sus necesidades. Hay que tener en cuenta que el hecho de que la fabricación de un producto esté condicionada al acceso a una determinada PI no implica que se dejen de fabricar –al menos automáticamente- los productos existentes antes de la creación o la invención. En la medida en que dichos productos puedan ser sustitutivos de los que incorporan tales derechos, su titular no ocupará una posición de dominio, ya que no podrá imponer libremente sus condiciones en el mercado. Igualmente, en la consideración de la posición en este mercado de referencia se ha de tener en cuenta la competencia potencial, formada por todas aquellas empresas que puedan entrar en el mercado ofreciendo productos competitivos y que incorporen derechos de PI distintos del considerado. De nuevo, el mercado del producto difícilmente quedará limitado al objeto de exclusiva conferido por la PI³⁵.

En cambio, los principales casos en que jurisprudencialmente se ha considerado que una negativa a conceder licencias sobre la PI supone un acto de abuso de posición de dominio se refieren a los mercados secundarios para cuyo acceso es necesario el uso de la PI. Se trataría de aquellos casos en que el acceso a la PI es necesario para conectarse a un mercado anterior o posterior al de tal derecho, situaciones en las que se genera un cuello de botella (*bottleneck situation*) que impide entrar en competencia con el titular del derecho³⁶. En efecto, uno de los supuestos en que el uso de los derechos de PI pueden dar lugar a una conducta de abuso de posición de dominio es el conocido como *market leverage*, supuesto en el que el titular utiliza los derechos de exclusiva de su propiedad intelectual para impedir o restringir el acceso de competidores a un mercado secundario independiente –distinto del de la tecnología y del de los productos o servicios que incorporan la propiedad intelectual-³⁷. En tal sentido, el abuso no se deriva del derecho del titular de la propiedad intelectual a excluir de su uso a un tercero (*ius prohibendi* que conforma el núcleo esencial de estos derechos) sino del hecho de que al impedir dicho acceso se está imposibilitando que terceros compitan en un mercado secundario, toda vez que se reserva al titular de la PI el dominio monopolístico en la explotación del mismo. Volveremos más adelante sobre este punto.

III. POSICIÓN DE DOMINIO EN EL MERCADO OSTENTADA POR EL TITULAR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Delimitados los factores a tener en cuenta al definir el mercado de referencia, corresponde ahora considerar en qué condiciones el titular de un derecho de PI ocupará una posición de dominio en tal mercado o, enunciado de otro modo, qué condiciones han de reunir tales derechos para conferir a su titular una posición de dominio. Para clarificar nuestra exposición distinguiremos tres escenarios en los que los derechos de PI van

tecnologías o contenidos distintos, protegidos por otros derechos-. Si en estos casos, los consumidores pueden acudir a otros productos sustitutivos, el titular de la PI no disfrutará de dominio en el mercado.

³⁵ Vid. ULLRICH, H., “Mandatory Licensing under Patent Law and Competition Law: Different Concerns, Complementary Roles”, en *Compulsory Licensing: Practical Experiences and Ways Forward*, Eds. Hilty / Liu, Springer, Heidelberg, 2015, pp. 359-360.

³⁶ CALVO CARAVACA, A.L. / RODRÍGUEZ RODRIGO, J., *La doctrina de las facilidades esenciales...*, *op. cit.*, p. 219.

³⁷ Vid. LÉVÊQUE, F., “Innovation, Leveraging and Essential Facilities: Interoperability Licensing in the EU Microsoft Case”, *World Competition*, núm. 28, I, 2005, pp. 79 y ss.; DÍEZ ESTELLA, F., “La doctrina del abuso en los mercados conexos: del monopoly leveraging a las essential facilities”, *RDM*, núm. 248, 2003, pp. 555 y ss.; LAMPING, M., “Refusal to License as an Abuse...”, *op. cit.*, pp. 129 y ss.

adquiriendo cada vez una importancia mayor en el mercado del producto y, por tanto, son susceptibles de conferir mayor poder de mercado: un entorno general de titularidad de derechos de PI; un entorno en que los derechos de PI pueden ser considerados facilidades esenciales para el mercado; y un entorno en que los derechos de PI forman estándares tecnológicos, sean éstos *de facto* o *de iure*³⁸.

A. Régimen ordinario de los derechos de propiedad intelectual

El primer escenario que hemos de considerar es el que comprende los derechos de propiedad intelectual de alcance general, es decir, aquellas situaciones en las que dichos derechos no interfieren en el comportamiento de los competidores en el mercado de los competidores. En este sentido, pese a la exclusiva que confiere la PI, no se puede considerar que los competidores precisen acceder a dichos derechos para poder operar en el mercado y competir con su titular. En este entorno, las normas del Derecho de la competencia y la regulación de la propiedad industrial se complementan en el sentido de que éstas ofrecen estímulos a los competidores para que desarrollen innovaciones que permitan mejorar su actuación en el mercado, mientras que aquéllas sitúan a los competidores ante la necesidad de tener que seguir el ritmo del mercado, adaptando sus comportamientos al de los mejores operadores y obligándoles a desarrollar sus propias innovaciones, so pena de incurrir en costes mayores que podrán, incluso, llegar a expulsarlos en del mercado.

En congruencia con este razonamiento, en el marco general de la titularidad de derechos de PI, se reafirma la premisa de origen: la simple titularidad de tales derechos no sitúa automáticamente a su titular en un situación de dominio de mercado³⁹. Sólo cuando dichos derechos sean utilizados como un instrumento para conseguir objetivos anticompetitivos (expulsar a los competidores del mercado) o como un medio para la producción de efectos anticompetitivos (levantar barreras de entrada, asegurarse el dominio de un mercado secundario, restringir o limitar la innovación) podrá entenderse que su explotación supone una conducta de abuso de la posición de dominio⁴⁰.

En particular, para poder considerar que el titular de un derecho de PI ostenta una posición de dominio en el mercado, éste se ha de encontrar en una posición que permita impedir la competencia efectiva en una parte considerable del mercado de referencia, teniendo en cuenta en particular la existencia y posición de otros productores o distribuidores de productos que oferten bienes similares o sustitutivos⁴¹. En tal contexto,

³⁸ Las implicaciones y el régimen aplicable para ambos tipos será, sin embargo, muy distinto como veremos más adelante.

³⁹ Vid. STJCE asunto 258/78, L.C. *Nungesser KG* y Kurt Eisele contra Comisión de las Comunidades Europeas, de 8 de junio de 1982, para. 28; y *Deutsche Grammophon*, para. 7. Igualmente, las Conclusiones del AG Mischo a la sentencia *Volvo* (presentadas el 21 de junio de 1988), para. 13.

⁴⁰ ANDERMAN, S. / SCHMIDT, H., *EU Competition Law and Intellectual Property Rights: The Regulation of Innovation*, 2nd Ed., Oxford University Press, New York, 2011, p. 6. Sobre el uso de los derechos de PI para llevar a cabo conductas que tengan por objeto o efecto la restricción de la competencia, vid. STJUE asunto 262/81, *Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision* y otros contra *Ciné-Vog Films SA* y otros (*Coditel II*) de 6 de octubre de 1982, para. 14.

⁴¹ Vid. STJCE asunto 40-70, *Sirena S.r.l.* contra *Eda S.r.l.* y otros, de 18 de febrero de 1971, donde el Tribunal razona que los derechos de PI (en particular se consideraba un derecho de marca) no suponen una posición de dominio de su titular por el simple hecho de permitirle prohibir a terceros comercializar productos que los incorporen. Para entender tal dominio es preciso, además, que esté en condiciones de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en una parte importante del mercado de que se trate (para. 16).

si no se pueden producir o comercializar bienes sustitutivos sin infringir los derechos de PI, y el titular de éstos impide a sus competidores el acceso a dichos derechos, cerrándoles con ello el acceso a un determinado mercado, no cabe duda de que sí estará ostentando una posición de dominio en el mercado relevante⁴². Sin embargo, en tales casos concurre un elemento adicional que justifica pasar al escenario siguiente: el acceso a los derechos de propiedad intelectual es indispensable para poder competir en un mercado determinado. En estos casos, los derechos de PI revisten las características propias de las facilidades esenciales, supuesto que no será el ordinario o caso base.

B. Los derechos de propiedad intelectual como recursos esenciales (*essential facilities*)

1) La noción de facilidades esenciales (en general) y sus requisitos

Pese a que la doctrina de las *essential facilities* se desarrollara originariamente para razonar, en pos de la competencia, la necesidad de permitir el acceso de competidores a determinadas infraestructuras imprescindibles para actuar en un determinado mercado, su aplicabilidad a los derechos de propiedad intelectual es evidente cuando concurren circunstancias similares. En tal sentido, la doctrina de las *essential facilities* se ha desarrollado desde una concepción más amplia que la que simplemente abarca los derechos de PI. A los efectos que nos conciernen se puede sintetizar que son dos los elementos comunes a toda facilidad esencial⁴³: (1) que el acceso al recurso resulte indispensable para participar en el mercado y llegar a los consumidores y (2) que la repetición o duplicación del recurso resulte imposible⁴⁴ o no sea razonablemente viable.

Por lo que respecta al primer elemento, las *essential facilities* se definieron sobre la necesidad de considerar en qué supuestos el sujeto que ocupa una posición de dominio en el mercado por controlar un determinado recurso, infraestructura o derecho podía considerarse que estaba llevando a cabo una conducta abusiva al no permitir el acceso a otros competidores y limitando, con ello, la competencia en el mercado (*indispensabilidad*)⁴⁵. Se trataba de considerar cuándo tal dominio implicaba levantar barreras de entrada al mercado o realizar conductas de expulsión de los competidores de dicho mercado. Este necesario control de un elemento esencial para competir en el mercado abarca no sólo los derechos de PI, sino que también se ha referido a redes de comunicación (*Bronner*), el dominio de fuentes de abastecimiento de materias primas

⁴² Vid. Conclusiones del AG Mischo en *Volvo*, para. 14. En el caso concreto, la posición de dominio se deriva del hecho de que es imposible para el consumidor conseguir un producto sustitutivo en el mercado sin vulnerar el diseño industrial protegido. Como hemos mencionado, el asunto se refería en particular al acceso a piezas sueltas de la carrocería de un determinado modelo de vehículo, lo que permite comprender la indispensabilidad de acceder a la propiedad industrial, ya que utilizar cualquier otro tipo de pieza que siguiera un diseño distinto del protegido para la reparación no habría satisfecho las necesidades de los consumidores.

⁴³ Vid. Opinión AG Tizzano en *IMS Health* (para 80).

⁴⁴ INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK, “Report on the Analysis of Refusal to Deal with a Rival Under Unilateral Conduct Laws”, preparado por *The Unilateral Conduct Working Group* y presentado en la 9ª Conferencia anual del ICN en Estambul, abril de 2010, p. 5, accesible en: <http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc616.pdf> (último acceso julio de 2016).

⁴⁵ Sobre el concepto de indispensabilidad, vid. LAMPING, M., *Patentschutz und Marktmacht*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010, pp. 293 y ss.

(*Commercial Solvents*), de instalaciones de transporte (*Deutsche Lufthansa*), etc⁴⁶. Incluso la posibilidad de interoperar entre distintos sistemas –por ejemplo, en TICs– puede ser considerada como una facilidad esencial⁴⁷. Se trata, en consecuencia, de un concepto desarrollado en la aplicación del Derecho de la competencia, cuya aplicación parte sobre el principio de neutralidad en relación al tipo de recurso o propiedad que configura la facilidad esencial.

No debe confundirse carácter *esencial* del bien, recurso o derecho que confiere la situación de dominio con el hecho de que sea excepcional⁴⁸. La esencialidad se refiere a que se trate de un elemento sin el cual una empresa no podría competir con aquella que lo controla. Así, la variedad de casos que pueden posicionar a su titular en una situación dominante hace que dichos recursos puedan ser relativamente comunes y no siempre fáciles de individualizar. Bastará cualquier activo que resulte indispensable para actuar en un mercado y que no cuente con alternativas viables que permitan a los competidores operar en él –a causa de restricciones legales o técnicas o por implicar costes económicos o temporales prohibitivos que impidan su reproducción-⁴⁹.

Ello conecta con el segundo elemento de la noción de facilidades esenciales, de modo que no se darán problemas de competencia cuando existan alternativas reales o potenciales que permitan a los competidores entrar y operar en los mercados con posibilidades de éxito, incluso cuando el recurso a estas alternativas resulte menos ventajoso que el empleo de la facilidad controlada por la empresa dominante⁵⁰ (*sustituibilidad*). Este criterio lleva a considerar que para poder entender que un recurso es esencial ha de ser imposible duplicarlo⁵¹, bien porque no sea físicamente posible, o porque su copia suponga la infracción de un derecho de prohibición (caso de la PI), o bien porque no sea económicamente razonable la duplicación del recurso (así, cuando el mercado no sea lo suficientemente grande como para mantener el nuevo recurso –por ej. la construcción de una nueva red de comunicación, puerto o aeropuerto al estar el existente dominado por otra empresa-). En consecuencia, se ha de considerar si un competidor de dimensiones análogas puede crear una alternativa válida, considerando la situación tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda⁵².

Dentro de estos términos se ha de considerar especialmente la aplicabilidad de la doctrina de las facilidades esenciales en aquellos casos en que los derechos de PI son excesivamente amplios en su concesión o cuando afectan por primera vez una nueva tecnología de gran alcance. En estos casos la concesión de los derechos de exclusiva de

⁴⁶ Sobre la variedad de situaciones que en los distintos ordenamientos se han considerado *essential facilities*, vid. el informe de la OCDE Policy Roundtables, *The Essential Facilities Concept* (1996), accesible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/34/20/1920021.pdf> (último acceso julio de 2016). También sobre las distintas acepciones nacionales, vid. International Competition Network, “Report on the Analysis of Refusal to Deal...”, *cit.*, p. 20.

⁴⁷ Vid. STPIUE *Microsoft*.

⁴⁸ HATZOPOULOS, V., “Comment to IMS Health judgment”, *Common Market Law Review*, 2004, pp. 1637.

⁴⁹ LAMPING, M., “Refusal to Licence...”, *op. cit.*, p. 125. Vid., a modo de ejemplo, la sentencia *IMS Health* (esp. para. 30), donde el recurso esencial se construía sobre la base de una participación activa de los consumidores del mercado, lo que hacía injustificable que se tuviera que realizar otro estudio de mercado de características similares por parte de los competidores.

⁵⁰ Vid. STJUE *Bronner*, paras. 43 y ss.

⁵¹ Sobre la dificultad para duplicar el recurso, vid. LAMPING, M., *Patentschutz und Marktmacht*, *op. cit.*, pp. 314 y ss.

⁵² Vid. opiniones AG Tizzano en el caso *IMS Health*, para. 75.

la propiedad industrial puede tener un alcance excesivamente amplio, que requiera la intervención del Derecho de la competencia para garantizar las posibilidades reales de competir en el nuevo mercado que se genera⁵³.

La doctrina que se ha ido desarrollando en Europa sobre las facilidades esenciales no se ha visto desprovista de críticas. Entre ellas destacan las voces que señalan que su aplicación se basa más en que un agente sea el titular de una infraestructura relevante o de un activo que sea necesario para sus competidores, que en el hecho de que se ostente efectivamente *poder de mercado*⁵⁴. De ahí que se tenga que requerir como requisito adicional que, sobre la base de un análisis económico adecuado, la titularidad del recurso esencial confiera poder de mercado. Un adecuado razonamiento desde la perspectiva antitrust debe orientarse a delimitar cuándo se ostenta tal poder más que en definir la necesidad de los competidores de acceder al mencionado recurso.

Los contornos para delimitar la noción de essential facilities quedan aún por definir, máxime a raíz del caso *Microsoft*, donde empiezan a quedar en discusión no sólo ya el acceso a una infraestructura, recurso o derecho, sino el simple acceso a una información protegida o a la interconectabilidad entre sistemas. Se trata de supuestos que, pese a no haber sido inicialmente considerados pueden asimilarse a la doctrina de las facilidades esenciales y procurar un acceso más general a mercados o bienes que tienen una sola fuente de abastecimiento. Del mismo modo, cuando la negativa a permitir el acceso a una facilidad esencial tiene lugar en un mercado recientemente liberalizado o en el que se disfrutaban de derechos especiales o de exclusiva, la infracción deberá considerarse más seria, y requerirá la imposición de una sanción mayor⁵⁵.

2) *El acceso a la PI como essential facility: el test de indispensabilidad*

Una vez hemos expuesto con carácter general la construcción de las *essential facilities* corresponde ahora analizar en qué circunstancias pueden los derechos de PI ser considerados como tales. Su catalogación como tales se deriva de la especial

⁵³ Vid. KORAH, V., “The Interface between Intellectual Property...”, *op. cit.*, pp. 812-813.

⁵⁴ Vid. HATZOPOULOS, V., “Comment to IMS Health judgment”, *Common Market Law Review*, 2004, pp. 1620 y ss. Así, a partir de IMS Health, el análisis del mercado relevante se fundó sobre la base de la existencia de la facilidad esencial y no partiendo de un análisis de mercado convencional. De ahí se desprende que la empresa titular del recurso esencial será considerada siempre dominante en dicho mercado, incluso en aquellos supuestos en que no exista demanda real o potencial sobre dicho producto. «The logical and legal foundation of the Court’s judgment (IMS Health) is not to be found in the existence of a dominant position and the unjustified extension thereof, but (...) on the existence of some asset which is essential» (p. 1624). A ello se añade la crítica de que «according to the analysis of the Court, competitors may require access to the facility, in order to compete with the owner thereof in the same relevant market, but with a different (presumably better) end product. In other words, an undertaking which enjoys no dominance whatsoever in the market for product X, but has developed an important asset for its production, may be obliged to give access thereto, provided that the asset is judged “indispensable” for the production of competitive (and better) products» (p. 1629). Igualmente, en el asunto Oscar Bronner se negó que se estuviera ante una facilidad esencial, dado que existían otras alternativas para la distribución de periódicos aunque resultasen menos beneficiosas económicamente. Además de ello, no existían obstáculos técnicos, legales o económicos que impidiesen a cualquier editor extender una segunda red de distribución nacional, sea por sí mismo o en colaboración con otras empresas. En atención a este supeusto, entendemos que no es suficiente la afirmación mantenida por la defensa de Bronner de que no es económicamente viable proceder de este modo a causa del escaso volumen de circulación de su periódico. El derecho de la competencia no tiene como misión proteger a competidores individualmente considerados.

⁵⁵ Vid. las declaraciones de España al INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK, “Report on the Analysis of Refusal to Deal...”, *cit.*, p. 24.

potencialidad de este tipo de recursos para limitar la competencia, al poder impedir que el mercado pueda ser atendido por nuevos productos o por productos derivados o más evolucionados para los que habría demanda potencial. Del mismo modo, en ciertos casos el derecho de PI puede ser el instrumento en que se concrete el poder de exclusión de su titular, pudiéndolo emplear para fortalecer su posición de dominio en otro mercado (diferente) pero relacionado con la innovación protegida (*market leveraging*). Dado que los caracteres y efectos de ambos usos de la PI son distintos, se requiere una consideración separada de ambas conductas; si bien en ocasiones no será fácil separarlas tajantemente, al poderse plantear las dos formas de abuso en el mismo caso⁵⁶.

1) *Conducta de exclusión*. Cuando los derechos de PI se usan para excluir a competidores del mercado nos encontramos ante una conducta de abuso de explotación. En estos casos, el titular de la PI esencial -en posición de dominio- asume especiales responsabilidades, entre las que destaca el deber de asegurar que las necesidades del mercado están adecuadamente satisfechas. De forma general, e incluso en los casos en que no existiese competencia alguna, la empresa dominante podrá negarle el acceso a los competidores a su PI (*essential facility*), pues el simple hecho de que no haya una competencia sustancial no puede imponer al monopolista la carga de tener que crear competencia a costa de su esfuerzo en el mercado. Sin embargo y pese a la falta de competencia, la empresa dominante sí tendrá que actuar como si se encontrase en un entorno perfectamente competitivo, lo que despliega efectos en su deber de garantizar el suficiente abastecimiento del mercado, por un lado, y también en la necesidad de llevar a cabo un comportamiento competitivo tanto por lo que respecta a la política de precios como en la continuación del proceso de innovación, por otro lado⁵⁷.

2) *Market leveraging*. Cuando la facilidad esencial que supone la PI se usa para expandir la posición de dominio a otros mercados vinculados técnica o comercialmente el caso es distinto. En tales situaciones, el titular del recurso esencial disfruta el efecto de cuello de botella que el derecho confiere -es decir, de la situación en que es necesario disponer del acceso a la PI para poder acceder al mercado secundario- para dominar este segundo mercado. Para que este efecto tenga lugar, se ha de tratar de dos mercados suficientemente independientes y separados; pero al mismo tiempo, han de estar lo suficientemente conectados como para que el comportamiento monopolístico desarrollado en el primero afecte a la competencia en el segundo.

Para poder considerar que un derecho de PI es una *essential facility*, y por tanto para poder enjuiciar si la negativa a conceder licencias sobre tales derechos puede suponer un abuso de posición de dominio, se requiere que disponer de acceso a las innovaciones protegidas resulte *indispensable* para el desarrollo de un particular tipo de negocio⁵⁸. Esta indispensabilidad ha de ser considerada en el sentido de que el acceso al recurso permita convertirse a otras empresas en competidores viables y no en meros partícipes “de minimis” que puedan acceder a una cuota de mercado residual⁵⁹. Además, la indispensabilidad ha de ser juzgada considerando si existen productos o servicios que puedan suponer soluciones alternativas, incluso siendo más desventajosas, así como si existen obstáculos técnicos, legales o económicos que imposibiliten o dificulten de forma

⁵⁶ A modo de ejemplo, SSTJUE en los casos *Renault* y *Volvo*.

⁵⁷ LAMPING, M., “Refusal to Licence...”, *op. cit.*, p. 130.

⁵⁸ STJUE *Magill*, paras. 53 y 41; *Bronner*, paras. 37 y 45-46.

⁵⁹ Argumento sostenido por la Comisión y reflejado en la STPIUE *Microsoft*, para. 355.

injustificada la posibilidad de operar en el mercado –individualmente o de forma conjunta con otras empresas- ofreciendo tales productos o servicios alternativos⁶⁰.

A la hora de juzgar la indispensabilidad han de tenerse en cuenta también otros factores que permitan deslindar si es posible acceder a dichos recursos, como es el caso de que las infraestructuras o activos afectados a los que se pretende acceder provengan de antiguos monopolios legales o hayan sido construidos sobre la base de aportaciones del sector público (como son las infraestructuras de transporte).

C. Los derechos de PI como parte de estándares

El tercer escenario que afecta a la consideración de derechos de PI como *essential facilities* se da cuando tales derechos se incorporan a estándares tecnológicos. En estos casos resulta axiomática la necesidad de obtener un acceso al recurso para poder operar en el mercado de dicha tecnología. La fijación de un estándar en cualquier ámbito tecnológico supone necesariamente que ostentar un cierto control o influencia sobre dicho recurso implique necesariamente una posición de dominio en el mercado.

En el ámbito de los estándares se debe discriminar entre los estándares de facto y los estándares de iure. Los segundos plantearán menos problemas de Derecho de la competencia, pues su fijación implica normalmente el control por un organismo del modo en que se explotan los derechos necesarios para la fijación del estándar, así como la asunción por parte de las empresas titulares de los derechos incorporados del compromiso a licenciar su propiedad industrial en condiciones FRAND (justas, razonables y no discriminatorias)⁶¹. Más problemáticos serán los supuestos en que se trate de estándares de facto, impuestos en la práctica sin que su fijación responda a un procedimiento administrativo de negociación del mismo. En tales casos, serán aplicables en gran medida las conclusiones previstas en casos de facilidades esenciales, como ha sucedido en el asunto Microsoft⁶².

⁶⁰ STJUE *IMS Health*, para. 28. Si bien existen notables diferencias entre la doctrina mantenida en *Bronner y Magill* y en *IMS Health*. Así, si comparamos los supuestos, «in *Bronner* the Court requires the new entrant to “establish” that the duplication of the facility is not economically viable. In the present case (*IMS Health*), however, the Court seems satisfied by a mere assumption that the terms being offered by the new entrant may be “such as to rule out any economic viability”», HATZOPOULOS, V., “Comment to *IMS Health* judgment”, *op. cit.*, p. 1632.

⁶¹ Vid. GARCÍA VIDAL, A., “Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias “FRAND” o “RAND””, en *XXVIII Jornadas de estudio sobre Propiedad industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2013, pp. 199-209.

⁶² ANDERMAN, S., “Does the *Microsoft* Case offer a New Paradigm for the ‘Exceptional Circumstances’ Test and Compulsory Copyright Licenses under EC Competition Law?”, *The Competition Law Review*, Vol. I, II, dic. 2004, p. 9