



¿Evadiendo la exclusividad de la Propiedad Intelectual a través de las normas de libre competencia?

EDUARDO QUINTANA SÁNCHEZ

Sumario: Introducción. I. Doctrina de las facilidades esenciales y Propiedad Intelectual. 1.1 Aplicación de la doctrina a la propiedad intelectual. 1.2 Tratamiento en la Comunidad Europea y en Estados Unidos. II. Magill y las «Circunstancias Excepcionales» que invalidan una negativa a otorgar licencia sobre un Derecho de Propiedad Intelectual. 2.1 Hechos relevantes. 2.2 Comisión Europea y Tribunal de Primera Instancia. 2.3 Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. 2.4 Secuelas del caso Magill. III. IMS Health y la intención de ofrecer un «Nuevo Producto» cuya ausencia podría eliminar la competencia en un mercado derivado. 3.1 Hechos relevantes. 3.2 Comisión Europea y Tribunal de Primera Instancia. 3.3 Opiniones encontradas dentro y fuera del procedimiento. 3.4 Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. 3.5 Comparación entre Magill e IMS Health. IV. Apuntes críticos sobre una polémica inacabada. 4.1 Limitaciones del balance existente. 4.1.1 ¿Cuál es el conflicto entre competencia y propiedad intelectual? 4.1.2 ¿Se ha definido un balance? 4.1.3 ¿Es adecuado y suficiente el balance planteado en el caso IMS Health? 4.2 Reglas operativas para implementar el balance. 4.2.1 Propiedad Intelectual y poder de mercado. 4.2.2 Reserva de un mercado relacionado y/o nivel de creatividad. 4.2.3 Incentivos de corto y largo plazo.

INTRODUCCIÓN

Como es bien sabido, los derechos de propiedad buscan promover la innovación, dando reconocimiento a los creadores y retribuyendo sus esfuerzos con el derecho de explotación comercial exclusiva, lo que les permite impedir a terceros el uso no autorizado. Por su parte, las normas de libre competencia prohíben que a través de negativas injustificadas de venta de bienes esenciales las empresas con posición de dominio impidan el acceso de sus rivales al mercado o reserven para sí mismas ciertos mercados relacionados donde no participan.

Las autoridades de defensa de la competencia califican un bien como facilidad esencial si es insumo insustituible e indispensable para participar en un mercado específico y es de propiedad de alguno de los competidores que participa en dicho mercado. Dadas esas características, el propietario tiene incentivos y/o argumentos para negarse a ofrecerlo a sus rivales, por lo que si el bien se califica como esencial es muy probable que la autoridad de competencia le ordene que lo comparta con sus competidores. Consecuentemente,

la negativa de acceso a facilidades esenciales se considera como una práctica contraria a la competencia. Este tratamiento es denominado usualmente en la literatura de libre competencia como la Doctrina de las Facilidades Esenciales (en adelante DFE).

Entre los campos más fructíferos para invocar la DFE está el de la propiedad intelectual. En efecto, la protección de la exclusividad inherente a la propiedad intelectual se asume comúnmente como un monopolio legal otorgado temporalmente. Luego se argumenta que si el material protegido no puede reproducirse sin autorización del titular y sin ese bien ningún competidor puede acceder al mercado, entonces se trata de una facilidad esencial, por lo que la negativa de otorgar licencia –como correlato de la exclusividad conferida– constituye una infracción a las normas de libre competencia.

Existen dos casos ya famosos, denominados genéricamente como *Magill* (1988) e *IMS Health* (2001), en que la Comisión Europea, como autoridad de defensa de la competencia, calificó derechos de autor protegidos por las legislaciones de los países miembros como facilidades esenciales, y ordenó a sus titulares que otorguen licencias a terceros, incluso para utilizarlas en el mismo mercado en que ellos operaban, es decir con las que se convertirían en sus competidores directos.

En éste trabajo se exponen con detalle los hechos y pronunciamientos emitidos en dichos casos, a fin de discutir las interrogantes que surgen de los criterios de interpretación adoptados en la Comunidad Europea e identificar los aspectos de fondo que se encuentran en disputa. Para ello, se evalúan cuáles son las circunstancias excepcionales bajo las cuales se ha considerado que el acceso al mercado, promovido por las normas de libre competencia, tiene primacía sobre la protección otorgada por la propiedad intelectual.

Asimismo, se examinan críticamente los argumentos planteados por las autoridades comunitarias europeas para sustentar su posición, señalando las inconsistencias o vacíos encontrados, y se bosquejan algunas de las consecuencias que sus pronunciamientos podrían tener sobre los incentivos a la innovación en el largo plazo.

Finalmente, luego de identificar las posibles colisiones que podrían producirse en el corto plazo entre los objetivos de las normas de libre competencia y de las de propiedad intelectual, se plantean algunas reglas operativas que pueden contribuir a implementar un equilibrio entre ellos en los casos concretos que pudieran presentarse a futuro. Para tales efectos, se tiene en cuenta que ambos cuerpos legales tienen un objetivo común de largo plazo, que es premiar la innovación para competir.

I. DOCTRINA DE LAS FACILIDADES ESENCIALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. Aplicación de la doctrina a la propiedad intelectual¹

La DFE se enmarca dentro del ámbito de las negativas injustificadas de trato prohibidas por las normas de defensa de la competencia. Un bien es calificado como una faci-

1 Esta sección elabora, en parte, sobre la base de KRESALJA, B. y QUINTANA, E. La doctrina de las facilidades esenciales y su recepción en el Perú, de próxima publicación.

lidad esencial cuando es insumo necesario para participar en una actividad productiva, pero es de propiedad o titularidad de un competidor y, por tanto, éste tiene incentivos y/o argumentos para negarse a ofrecerlo a las demás empresas. Si un bien se califica como facilidad esencial es muy probable que se obligue a su propietario a compartir su uso con terceros, al entenderse que éstos no tienen otra alternativa para competir que acceder a dichos bienes. Consecuentemente, la negativa de acceso a facilidades esenciales se considera como una práctica contraria a la competencia.

De acuerdo con lo anterior, la DFE se presenta comúnmente en el contexto de actividades productivas relacionadas, en las que se requiere un componente específico para lograr el producto final que a su vez se vende al consumidor. En tal sentido, se presenta por lo general en una situación de integración vertical, en la que una empresa es la única propietaria de ese componente y también compite en el mercado final donde ese recurso es indispensable. Para la aplicación de la DFE deben estar presentes los elementos típicos que se señalan a continuación:

- *No debe ser posible duplicar el recurso.* Debe ser imposible o muy difícil encontrar un bien alternativo al recurso en cuestión, ya sea por razones de índole física, legal o económica. Es decir, no debe ser factible replicar el bien por medio razonable alguno, lo que implica que no debe existir un sustituto actual ni potencial para el recurso o que su propietario no debe enfrentar competencia de parte de empresas que provean bienes alternativos.
- *Debe ser imprescindible acceder al recurso.* La facilidad debe ser indispensable para ingresar o mantenerse en el mercado, lo que supone que si el interesado no logra acceder al referido bien tendría que abandonar el mercado o simplemente no podría ingresar en él. Para ello no basta que un competidor se vea impedido de ingresar al mercado sin acceder al recurso, sino que debe demostrarse que ninguna empresa razonable podría hacerlo.
- *No debe existir una justificación para la negativa.* La negativa no debe tener una justificación de negocios razonable. De existir tal justificación, no habría una infracción a las normas de libre competencia -incluso si el bien no puede duplicarse y es imprescindible- pues la negativa sería válida.

En sus orígenes la DFE fue aplicada para ordenar a las empresas que controlaban infraestructuras o redes de servicios públicos recién privatizados que permitieran su utilización por los nuevos operadores que ingresaran al mercado. De este modo, se evitaba que aquellas empresas tuvieran la posibilidad de impedir la competencia al negarse a ofrecer el acceso a dichos activos, que por su propia naturaleza eran difíciles de reproducir por los entrantes. Posteriormente, se produjo una etapa de expansión y la Doctrina comenzó a ser aplicada en casos que involucraban activos intangibles o servicios que fueron calificados como esenciales.

Uno de los campos más fructíferos para invocar la DFE es el de la propiedad intelectual. Como se sabe, los sistemas legales otorgan a los titulares de creaciones intelectuales el privilegio de utilizarlas y aprovecharlas con carácter exclusivo por un período determinado. Este privilegio se debe, entre otras razones, al interés de la sociedad por recompensar

la actividad creativa e incentivarla en el largo plazo. Asimismo, busca que los creadores o sus auspiciadores recuperen los costos incurridos, a través de la explotación comercial exclusiva, para lo cual se brinda protección contra el uso no autorizado. Esta exclusividad se asume comúnmente como el otorgamiento de un monopolio legal, dada la protección que recibe. Considerándose como monopolios, se asume que los derechos de propiedad intelectual otorgan poder de mercado y, por ello, se argumenta que constituyen facilidades esenciales, debido a que el material protegido no puede reproducirse salvo autorización del titular y porque sin él ningún competidor podría acceder al mercado.

Es mas, existen ejemplos de derechos de propiedad intelectual, en particular derechos de autor, que han sido calificados como facilidades esenciales por las autoridades de defensa de la competencia. En tal virtud, la negativa a otorgar licencia o permitir su utilización por terceras empresas ha sido considerada como abuso de posición de dominio por parte de sus titulares, ordenándoseles en último término que permitan su utilización a terceros.

1.2. Tratamiento en la Comunidad Europea y en Estados Unidos

Son variadas las referencias a la DFE en la jurisprudencia de autoridades de defensa de la competencia tales como las Cortes de Apelación de Estados Unidos o la Comisión Europea. Sin embargo, la Doctrina no ha sido adoptada explícitamente por las máximas autoridades jurisdiccionales en la materia. En efecto, tanto la Corte Suprema de Estados Unidos como el Tribunal Europeo de Justicia han sido cautelosos al tratar casos relacionados con la DFE y han sido escépticos en utilizarla para sustentar una obligación de trato². Pese a ello, estas autoridades han reconocido que bajo determinadas circunstancias las empresas dominantes o con poder monopólico no pueden negar el acceso a ciertos bienes necesarios para la competencia.

En Estados Unidos la libertad de contratar es respetada incluso tratándose de empresas monopólicas. Se considera que éstas no tienen una obligación específica de trato con los rivales, aunque se acepta que su negativa a brindar acceso a un bien que es vital para la competencia puede constituir una violación de las normas antitrust. De esta forma, en Estados Unidos la DFE constituye una excepción al principio general de libertad de comercio y, por ello, es aplicada restrictivamente por las Cortes según los criterios correspondientes a las negativas de trato («*refusals to deal*»). Si bien fue aplicada con creciente entusiasmo por varios años, actualmente se ha ido limitando a casos en que la duplicación del bien resulta impracticable y, a la vez, éste tiene carácter imprescindible para la competencia y no sólo para ciertos competidores.

En Europa, por el contrario, las normas se han interpretado en sentido menos restrictivo, considerando que las empresas dominantes sí tienen ciertas obligaciones de coopera-

2 DOHERTY, Barry. "Just what are essential facilities?", en *Common Market Law Review*, Vol. 38, N° 2 (Apr. 2001), pp. 398 y 405. GAVIL, KOVACIC Y BAKER. *Antitrust law in perspective: cases, concepts and problems in competition policy*, St. Paul, Minn., Thomson-West, 2002, p. 654.

ción con los rivales, pues tienen una «*especial responsabilidad*» en el mercado. La DFE ha sido construida como una aplicación particular de la obligación de trato de la empresa dominante, aunque guiada por los criterios generales aplicables a las negativas de trato. En esta línea, la Comisión Europea ha aplicado la DFE a una amplia gama de casos en que el propietario de un bien se rehúsa a permitir que sus competidores también lo utilicen y sin él cual se verían imposibilitados de operar en el mercado. Sin embargo, recientemente se ha establecido como requisito para la DFE que el bien en cuestión debe ser indispensable para cualquier competidor que quiera operar en el mercado y no sólo para el que lo solicita en el caso concreto, acercándose así a la posición existente en Estados Unidos³.

También se han presentado diferencias de enfoque en lo que se refiere a la evaluación de los derechos de propiedad intelectual desde la perspectiva de las normas de libre competencia.

Las autoridades de defensa de la competencia norteamericanas han tenido una aproximación más amigable hacia la propiedad intelectual desde 1995, en que se emitieron los lineamientos para el licenciamiento de propiedad intelectual⁴. En ese documento se definió como principio básico que no se presumiría que la sola tenencia de un derecho de propiedad intelectual otorgaba poder de mercado a su titular. De otro lado, en cuanto a la negativa a otorgar licencia, la regla general seguida en la jurisprudencia norteamericana ha sido que, salvo muy limitadas excepciones, el titular de derechos de propiedad intelectual puede ejercer libremente su derecho de excluir a terceros del uso, sin incurrir en responsabilidad frente a las normas de libre competencia.

En contraste, la corriente seguida en la Comunidad Europea ha determinado que la capacidad de los titulares de derechos de propiedad intelectual de excluir a terceros se haya visto limitada a través de la aplicación de la DFE. En efecto, las autoridades comunitarias de defensa de la competencia han establecido que bajo determinadas circunstancias excepcionales las normas de libre competencia priman sobre los derechos de propiedad intelectual y han ordenado que los titulares permitan el uso de sus derechos, entendiéndose que una negativa a otorgar licencia puede constituir un acto de abuso de posición de dominio contrario al artículo 82 del Tratado de Roma⁵.

Otra diferencia importante entre la perspectiva norteamericana y europea respecto de la capacidad de excluir a terceros del uso de derechos de propiedad intelectual, está dada por las instancias que interpretan y declaran el derecho en los ámbitos de libre competencia y propiedad intelectual. En Estados Unidos las mismas cortes federales aplican las normas de libre competencia y deciden los conflictos derivados de derechos

3 CAPOBIANCO, ANTONIO. "The essential facility doctrine: similarities and differences between the American and the European approach", en *European Law Review*, Vol. 26, N° 6 (Dic. 2001), pp. 555-560.

4 UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION. *Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property* (1995).

5 RILL, SCHECHTER y WOOD. "The antitrust and IP interface in the US and EU", en *PLC Global Counsel Competition Law Handbook 2003/2004*, pp. 86-89.

de propiedad intelectual, con lo cual se reduce la posibilidad de que hayan criterios disímiles y, en último término, de que ambos cuerpos normativos colisionen. En Europa existe un reparto de funciones según el cual las autoridades comunitarias definen lo correspondiente a las normas de competencia, mientras que las autoridades nacionales son quienes resuelven los conflictos en el campo de los derechos de propiedad intelectual, generándose así mayor probabilidad de conflicto de pareceres entre ambas jurisdicciones.⁶

Los casos europeos -ya famosos- que han dado lugar a esta diferencia de enfoques se conocen como *Magill* e *IMS Health*. A continuación se desarrollan con detalle los hechos relevantes de cada uno de ellos, así como los pronunciamientos de las autoridades comunitarias y las opiniones contrapuestas que han tenido diversos autores al respecto.

II. *MAGILL* Y LAS «CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES» QUE INVALIDAN UNA NEGATIVA A OTORGAR LICENCIA SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. Hechos relevantes

Los hechos de este caso ocurrieron en Irlanda e Irlanda del Norte. La mayoría de hogares de Irlanda y entre el 30 y 40% de los hogares de Irlanda del Norte podían captar las señales de televisión de las empresas Radio Telefis Eireann (en adelante RTE), Independent Television y la British Broadcasting Corporation (BBC). RTE y la BBC publicaban un listín con su programación, mientras que Independent Television hacía lo propio a través de Independent Television Publications Ltd (en adelante ITP), empresa constituida específicamente para tal fin. Estos listados de programación estaban protegidos por derechos de autor, al amparo de las legislaciones de Irlanda y el Reino Unido.

Las tres empresas precitadas tenían como política de difusión enviar los programas de sus emisiones con una licencia gratuita a la prensa diaria o periódica que se lo solicitara, pero estableciendo las condiciones en que podían difundirse. Los periódicos podían publicar los programas de cada día y, en vísperas de días festivos, los de dos días, así como los «platos fuertes» de la semana. RTE, ITP y BBC se preocupaban de hacer respetar estas condiciones, emprendiendo acciones legales contra quienes las incumplían.

La empresa *Magill TV Guide Ltd* (en adelante *Magill*) intentó publicar una guía semanal de televisión que incluyera la programación conjunta de las tres empresas antes mencionadas, acompañándola de imágenes y comentarios. Sin embargo, las tres empresas de televisión se lo impidieron argumentando la existencia de derechos de autor y consiguiendo órdenes de las autoridades nacionales que prohibieron a *Magill* reproducir la información contenida en esos listines para la publicación mencionada.

6 FINE, Frank. "NDC/IMS: a logical application of essential facilities doctrine", en *European Competition Law Review*, Vol. 23 N° 9 (2002), p. 457. RILL, SCHECHTER y WOOD. "The antitrust and IP ...", Op. Cit., p. 91.

2.2. Comisión Europea y Tribunal de Primera Instancia

En vista de ello, en 1986 *Magill* denunció estos hechos ante la Comisión Europea, afirmando que constituían actos de abuso de posición de dominio, en la modalidad de negativas injustificadas a conceder licencias para la publicación de sus programaciones semanales, en infracción del artículo 86 –actual artículo 82– del Tratado de Roma.

En 1988 la Comisión Europea resolvió el caso declarándolo fundado y ordenando a las tres empresas de televisión que facilitaran, sobre una base no discriminatoria, sus respectivas listas con el avance semanal de programas a los terceros que lo solicitaran, y que les permitieran reproducir la información de los listines. La Comisión consideró que la información de los listines constituía una facilidad esencial necesaria para la producción de la guía semanal completa. Asimismo, la Comisión señaló que si las empresas de televisión preferían conceder licencias de reproducción, la contraprestación que exigirían debía ser razonable.

RTE e ITP apelaron la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia, quien desestimó la apelación en 1991. Según este Tribunal, a través del uso de sus derechos de autor las empresas de televisión estaban obstaculizando el acceso de un nuevo producto al mercado, el cual iba a competir con los listines que ellas publicaban. Esta conducta les permitía conservar un monopolio en un mercado derivado en el que no actuaban, es decir, el de las guías semanales de televisión. RTE e ITP presentaron recursos de casación respecto de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

2.3. Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia

En 1995 el Tribunal Europeo de Justicia desestimó en su integridad los recursos de casación presentados, confirmando que en éste caso la negativa a otorgar licencia constituía un abuso de posición de dominio, tal como lo había declarado la Comisión Europea. Si bien el Tribunal señaló que la mera titularidad de un derecho de propiedad intelectual no atribuye posición de dominio, entendió que tener la información sobre la cadena, el día y hora, y el título de los programas a ser transmitidos era consecuencia necesaria de la actividad de programación de las empresas de televisión. Por esta razón, concluyó que las empresas de televisión eran la única fuente de dicha información para *Magill*, lo que les otorgaba un monopolio de hecho.

Asimismo, el Tribunal señaló que una negativa a conceder una licencia, aunque proviniera de una empresa con posición de dominio, no podía constituir en sí misma un abuso de tal posición. No obstante, calificó como un error que las partes hayan considerado que los actos en ejercicio de un derecho de autor realizados por empresas con posición de dominio, se encontraban exentos de las prohibiciones contempladas en las normas comunitarias de libre competencia. En consecuencia, el Tribunal concluyó que «*el ejercicio del derecho excluyente por el titular puede dar lugar, en circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo*». Acto seguido, definió tres circunstancias para considerar que dicho comportamiento era abusivo:

- Primera: No existía sustituto real o potencial de una guía de televisión con la totalidad de los programas que se transmitirían la semana siguiente, pues las empresas de

televisión sólo permitían que los periódicos publiquen la programación con uno o máximo dos días de anticipación. La única opción que les quedaba a los telespectadores era adquirir los tres listines que publicaban las empresas de televisión y extraer de ellos la información necesaria para efectuar comparaciones. En tal sentido, sólo una guía semanal con toda la información consolidada permitiría a los telespectadores la posibilidad de prever con antelación los programas que deseaban seguir, así como planificar sus actividades en el tiempo libre de la semana. Consecuentemente, el Tribunal Europeo de Justicia entendió que la negativa a proporcionar la información, alegando derechos de autor sobre la misma, obstaculizaba la aparición de un nuevo producto, que no ofrecían las empresas de televisión, pese a que existía demanda potencial de parte de los consumidores.

- Segunda: La negativa no se encontraba justificada ni por la actividad de radiodifusión ni por la de edición de revistas de televisión.
- Tercera: Las empresas de televisión se reservaron el mercado de las guías semanales de televisión (es decir un mercado secundario), excluyendo cualquier competencia mediante la negativa de la información para la elaboración de dichas guías (una materia prima indispensable)⁷.

2.4. Secuelas del caso Magill

Este caso generó gran revuelo en el ambiente de la propiedad intelectual, pues valiéndose de las normas de libre competencia, las autoridades comunitarias europeas no sólo estaban debilitando el carácter exclusivo tradicional de la propiedad intelectual, al ordenar que se permita el acceso a un derecho de autor, sino que además lo estaban haciendo al amparo de atribuciones de nivel comunitario y en contra de la protección otorgada según las normas de derechos de autor nacionales.

Los comentarios y críticas fueron de diversa índole, partiendo de los problemas derivados de definir mercados relevantes restrictivamente, pasando por la equivocada asimilación de la titularidad de un derecho de propiedad con una posición de dominio, hasta las complicaciones por interpretar que no era necesario que las circunstancias excepcionales planteadas por el Tribunal Europeo de Justicia fueran acumulativos.

En cuanto al mercado relevante, por ejemplo, se señaló que se habían distinguido algo artificiosamente tres mercados: programas de televisión, listines de programación y guías semanales de programación televisiva. La información contenida en los listines –que eran los protegidos por derechos de autor– era insumo necesario para elaborar las guías semanales. De este modo, al negarse a permitir el uso de aquella información se estaba impidiendo la aparición de un nuevo producto. Con esta distinción entre información contenida en los listines y guías semanales cuya novedad se basaba en agrupar dicha información, se concluyó que el poder en el mercado de

7 Sentencia de 06 de abril de 1995, Radio Telefis Eireann e Independent Televisión Publications Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas (asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P).

listines permitía distorsionar la competencia en el mercado secundario de guías semanales⁸.

Asimismo, se planteó que no era correcto identificar posición de dominio en función a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, pues en el caso *Magill* el poder de mercado no se derivaba de la exclusividad sobre la información de los listines otorgada por los derechos de autor, sino de la actividad misma de los programadores en el mercado de televisión. En otras palabras, los programadores tenían la posibilidad de impedir el acceso al mercado de guías semanales por ser los únicos que producían la información requerida para elaborarlas. Así, para *Magill* hubiera resultado imposible producir información alternativa a la que tenían las programadoras, salvo que hubiera ingresado también al mercado de programación de televisión, lo cual no parecía razonable dado su objetivo de participar sólo en el mercado de publicación de guías.⁹

También se advirtió que el texto de la sentencia *Magill* no permitía definir si las circunstancias excepcionales debían presentarse de manera acumulativa o no. Si se consideraba que no eran acumulativas, el número de casos en que el criterio adoptado resultaba aplicable se incrementaría notoriamente, en perjuicio de la protección otorgada por los derechos de propiedad intelectual.

Ante tal panorama, los autores coincidían en que las circunstancias excepcionales tendrían que aparecer conjuntamente. En tal sentido, se proponía que para considerar la negativa a otorgar licencia sobre derechos de propiedad intelectual como un acto de abuso de posición de dominio, no bastaba que el acceso a ellos fuera imprescindible, como podría ocurrir en casos vinculados con derechos de propiedad sobre bienes físicos, sino que era necesario demostrar además la concurrencia de las circunstancias excepcionales definidas en el caso *Magill*. De esta forma, el análisis sería más estricto en casos que involucraran derechos de propiedad intelectual.¹⁰

Un aspecto adicional que se introdujo en el debate fue si era necesario identificar dos mercados distintos para aplicar la DFE en casos que involucraran derechos de propiedad intelectual y ordenar el otorgamiento de licencias. Se sostuvo que el caso *Magill* confirmaba que ello era necesario. Así, se planteaba que en el caso *Magill* el mercado principal era el de los programas televisivos, que era donde se producía la información contenida en los listines y protegida por derechos de autor; de otro lado, estaba un segundo mercado, que era el de elaboración de una guía semanal que incluyera todos los programas, donde el derecho de autor había sido utilizado como argumento para negar el uso de la información requerida.

8 SCHMIDT, Hedvig. "Article 82'S 'exceptional circumstances' that restrict intellectual property rights", en *European Competition Law Review*, Vol. 23 N° 5 (2002), pp. 213-214.

9 RIDYARD, Derek. "Essential facilities and the obligation to supply competitors under UK and EC competition law", en *European Competition Law Review*, N° 8 (1996), p. 446.

10 DERCLAYE, Estelle. "Abuses of dominant position and intellectual property rights: a suggestion to reconcile the Community Courts Case Law", en *World Competition*, Vol. 24 N° 4 (2003), pp. 689 y 693. SCHMIDT. "Article 82'S 'exceptional circumstances'...", Op. Cit. p. 214.

En consecuencia, se proponía que se distinguiera entre los mercados vinculados primariamente al derecho de propiedad intelectual, incluyendo aquellos en que el mismo se había desarrollado o en que podía aplicarse directamente, y aquellos mercados fuera de ese ámbito primario. Ello debido a que solamente debía considerarse que la conducta era anticompetitiva si el titular trataba de ir más allá del ámbito primario del derecho de propiedad intelectual y pretendía exigir exclusividad en mercados distintos.¹¹

Sin perjuicio de las críticas, interrogantes e interpretaciones generadas a raíz del caso *Magill*, lo que resultaba evidente era que la entrada para cuestionar la exclusividad inherente a los derechos de propiedad intelectual había quedado abierta. Se había sentado como precedente que, bajo determinadas circunstancias excepcionales, las normas de libre competencia primaban sobre la protección conferida por los derechos de propiedad intelectual, pues el titular podía ser obligado a permitir su utilización por terceros si ello era necesario para el desarrollo de la competencia en un mercado secundario.

Luego del caso *Magill*, varios comentaristas predijeron una avalancha de demandas promovidas por *free riders* exigiendo licencias de propiedad intelectual al amparo de las normas de libre competencia. Sin embargo, este temor demostró ser infundado. La aplicación de las normas de libre competencia comunitarias para obligar que se permita a terceros el uso de derechos de propiedad intelectual resultó excepcional.¹²

No obstante, cuando se creía que el precedente concebido en el caso *Magill* había sido sepultado y que el riesgo de perder la exclusividad otorgada por la propiedad intelectual, por aplicación de las normas de libre competencia, había quedado atrás, se remedió el escenario y dicho precedente volvió a dar que hablar. Una controversia entre empresas proveedoras de estudios estadísticos sobre ventas farmacéuticas por el uso de una base de datos protegida por derechos de autor, puso en discusión si podía obligarse al titular a permitir el uso de su derecho cuando el solicitante intentaba utilizarlo para competir con él dentro del mismo rubro de actividades.

III. *IMS HEALTH* Y LA INTENCIÓN DE OFRECER UN «NUEVO PRODUCTO» CUYA AUSENCIA PODRÍA ELIMINAR LA COMPETENCIA EN UN MERCADO DERIVADO

3.1. Hechos relevantes

Los hechos de éste caso tuvieron su origen en Alemania. Intercontinental Marketing Services Health GMBH & Co. OHG (en adelante *IMS Health*) es el mayor proveedor de información sobre ventas y prescripciones médicas de productos farmacéuticos. Esta empresa suministra a los laboratorios informes sobre las ventas efectuadas a las farmacias

11 TEMPLE LANG, John. "Compulsory licensing of intellectual property in European Community Antitrust Law", paper for the Department of Justice/Federal Trade Commission hearings, Washington DC (2002), pp. 11-14.

12 FINE, Frank. "NDC/IMS: a logical ...", O. Cit. p. 458.

alemanas. Tales informes ordenan las ventas según un conjunto de zonas o segmentos contruidos en función de una división geográfica del territorio alemán (en adelante referido como estructura de segmentos, denominación derivada del término *brick structure*). Dichos informes eran utilizados por los laboratorios para asignar áreas de venta, diseñar esquemas de incentivos y remuneraciones para sus representantes de ventas, y definir sus estrategias de marketing.¹³

IMS Health creó un grupo de trabajo en el que participaron los laboratorios que eran sus clientes, con la finalidad de que proponga mejoras para la determinación óptima de los segmentos a considerar. De esta manera se definieron los segmentos teniendo en cuenta criterios como las circunscripciones administrativas y los códigos de los distritos postales de Alemania, así como la densidad poblacional, los enlaces de transporte, y la distribución geográfica de las farmacias y de los consultorios médicos.

Considerando ese conjunto de segmentos, desde enero del año 2000 *IMS Health* elabora sus estudios sobre la base de una estructura básica que contiene 1.860 segmentos o de una estructura derivada de 2.847 segmentos. *IMS Health* distribuyó gratuitamente sus estructuras de segmentos entre farmacias y consultorios médicos. Esto contribuyó a que dichas estructuras se convirtieran en el estándar del sector y a que los laboratorios que eran clientes de *IMS Health* adaptaran sus sistemas informáticos y de distribución.

Paralelamente a estos hechos, un antiguo gerente de *IMS Health* dejó tal cargo y en 1998 creó la empresa Pharma Intranet Information AG, con la finalidad de vender estudios de mercado sobre las ventas regionales de productos farmacéuticos en Alemania, ordenadas también sobre la base de estructuras de segmentos. Inicialmente, trabajó con una estructura de 2.201 segmentos, pero ante las reticencias de algunos clientes potenciales –acostumbrados a las estructuras de *IMS Health*– empezó a trabajar con estructuras de 1.860 ó 3.000 segmentos, es decir, iguales o muy similares a las de *IMS Health*.

En el año 2000 *IMS Health* consiguió provisionalmente que la Corte Distrital de Frankfurt prohibiera interinamente a Pharma Intranet Information AG la utilización de cualquier estructura derivada de la de 1.860 segmentos. El sustento de dicha medida fue que la estructura de segmentos utilizada por *IMS Health* era una base de datos que podía estar protegida por derechos de autor. Luego de ello, National Data Corporation Health GMBH & Co. (en adelante NDC) adquirió a Pharma Intranet Information AG. *IMS Health* logró que también se le impusiera a NDC la prohibición antes indicada.

3.2. Comisión Europea y Tribunal de Primera Instancia

En diciembre del año 2000 NDC denunció ante la Comisión Europea a *IMS Health*, argumentando que su negativa a concederle licencia para utilización de la estructura de

13 Cabe señalar también que la estructura de segmentos trataba de definir circunscripciones territoriales que impidieran identificar el volumen individual de ventas de productos farmacéuticos a cada farmacia, pues la publicidad de dicha información podía infringir las normas alemanas sobre protección de datos, que obligaban a incluir al menos tres farmacias en cada zona.

1.860 segmentos infringía el artículo 82 del Tratado de Roma. En julio de 2001 la Comisión Europea dictó una medida cautelar ordenando a *IMS Health* que concediera licencia para el uso de la estructura de 1.860 segmentos a todas las empresas que operaban en el mercado alemán de servicios de datos de ventas regionales. Según la Comisión, la estructura de 1.860 segmentos creada por *IMS Health* constituía una facilidad esencial, pues se había convertido en el estándar de hecho del sector, y la negativa a brindar acceso a la misma sin justificación objetiva creaba el riesgo de eliminar toda la competencia en el mercado de referencia.

En agosto de 2001 *IMS Health* solicitó la anulación de la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia, así como la suspensión de su ejecución hasta que no hubiera un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. En octubre de ese año el Tribunal de Primera Instancia aceptó la suspensión solicitada.

Al mismo tiempo, en julio de 2001, la Corte Distrital de Frankfurt decidió suspender el procedimiento iniciado por *IMS Health* para impedir que NDC utilice la estructura de 1.860 segmentos por estar protegida por derechos de autor y, acto seguido, planteó ante el Tribunal Europeo de Justicia tres cuestiones prejudiciales respecto de la interpretación del artículo 82 del Tratado de Roma¹⁴. Fue en respuesta a estas consultas que el Tribunal Europeo de Justicia emitió la sentencia que se comentará mas adelante.

Cabe agregar que en septiembre de 2002 la Corte Superior Regional de Frankfurt dictó un fallo señalando que si bien la estructura de 1.860 segmentos se encontraba protegida por derechos de autor, esto no impedía que terceros pudieran desarrollar otras estructuras basadas en códigos postales, incluso si llegaban a tener un número similar de segmentos que aquella estructura. Esto significaba que NDC podía usar legítimamente una estructura de segmentos que satisficiera las necesidades de los clientes, aunque fuera muy similar a la de *IMS Health*.

Tomando en cuenta esa decisión judicial alemana, en agosto de 2003 la Comisión Europea revocó la medida cautelar dictada en favor de NDC, señalando que ya no era

14 Las tres cuestiones prejudiciales planteadas fueron las siguientes:

"1) ¿Debe interpretarse el artículo 82 CE en el sentido de que la negativa de una empresa que ocupa una posición dominante en un mercado a celebrar un contrato de licencia para la utilización de una base de datos amparada por un derecho de propiedad intelectual con una empresa que desea introducirse en el mismo mercado geográfico y material constituye un comportamiento abusivo si los actores que representan la contraparte del mercado, es decir, los compradores potenciales, rechazan cualquier producto que no explote la base de datos protegida porque se han organizado para utilizar los productos que se fundan en la base de datos protegida?

2) ¿Influye en la cuestión del comportamiento abusivo de la empresa dominante la medida en la que los colaboradores de la contraparte del mercado han participado en el desarrollo de la base de datos protegida por un derecho de propiedad intelectual?

3) ¿Influye en la cuestión del comportamiento abusivo de la empresa dominante el esfuerzo de adaptación (en particular, en cuanto a coste) que tendrían que hacer los operadores que hasta entonces hubieran comprado el producto de la empresa dominante si en adelante comprarán el producto de una empresa competidora que no explota la base de datos protegida?"

urgente que se otorgaran las licencias para el uso de la estructura de 1.860 segmentos, antes del pronunciamiento de fondo de la Comisión.

3.3. Opiniones encontradas dentro y fuera del procedimiento

El debate jurídico dentro del procedimiento ante la Comisión y el Tribunal de Primera Instancia fue bastante reñido. Así, por ejemplo, ex-funcionarios del Departamento de Justicia y de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos elaboraron un informe a pedido de NDC, el mismo que fue presentado ante el Tribunal de Primera Instancia europeo. En dicho informe exponían la práctica seguida por las cortes norteamericanas respecto de las negativas de trato que involucraban derechos de propiedad intelectual cuyo uso era calificado como esencial. En su opinión, las decisiones judiciales norteamericanas indicaban que se podía requerir el otorgamiento de licencia incluso si se pretendía utilizar el derecho de propiedad intelectual en el mismo mercado en que lo venía haciendo su titular, es decir, que no se requería que tal derecho se utilizara en un nuevo mercado, donde el titular no se encontrara compitiendo. Al respecto, los autores señalaron que varias cortes habían enfatizado que era precisamente el ser competidor del supuesto monopolista –en los caos de propiedad intelectual ser competidor de su titular–, lo que reforzaba una solicitud de acceso al recurso calificado como esencial.

Adicionalmente, dichos autores sostuvieron que si bien se presumía que las negativas a otorgar licencia sobre propiedad intelectual eran justificadas cuando se pretendía utilizarla en el mismo mercado del titular, dicha presunción podía rebatirse con evidencia de una intención anticompetitiva, demostrada por ejemplo a través del cambio en las prácticas de negocios existentes respecto del competidor. Tal sería el caso si previamente se permitía la utilización del derecho de propiedad intelectual para otros usos, pero de un momento a otro se negaba al conocerse que se utilizaría en el mismo mercado del titular.¹⁵

La respuesta de los abogados norteamericanos de *IMS Health* no se hizo esperar. Ellos plantearon que la exclusividad en el uso de la propiedad intelectual es la recompensa por haberla creado, es decir, el incentivo a continuar innovando. En tal sentido, incluso si la titularidad de la propiedad intelectual otorgaba poder de mercado, se trataba de un poder válidamente adquirido. En éste contexto, el objetivo inherente de una negativa a otorgar licencia sobre dicha propiedad intelectual era excluir a terceros de su utilización y, si se trataba de competidores, era evidente que buscaba lograr una mejor posición competitiva para el titular sobre sus rivales o, en otros términos, mantenerlos en desventaja.

De esta forma, según los abogados de *IMS Health*, la intención del titular de excluir del uso de su propiedad intelectual no debía considerarse motivo suficiente para asumir que la negativa de otorgar licencia era ilícita, puesto que la explotación comercial exclusiva era inherente a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, resultaba necesario

15 PITOFSKY, PATTERSON y HOOKS. "The essential facilities doctrine under U.S. Antitrust Law", en *Antitrust Law Journal*, N° 70 (2002-2003), pp. 450, 455 y 458-461.

demostrar una conducta impropia, la misma que debía manifestarse necesariamente en el intento de monopolizar un mercado relacionado a aquel en que el titular utilizaba la propiedad intelectual, aprovechando el poder que le otorgaba ese derecho («*leverage theory*»). Es decir, que para que la negativa de acceso a la propiedad intelectual fuera inválida en virtud de la DFE, tenía que restringir la competencia en un mercado relacionado, no en el mismo mercado en que la utilizaba su titular.¹⁶

También hubieron opiniones discordantes fuera del procedimiento. Ejemplo de ello fue el intercambio de ideas entre Valentine Korah, reconocida especialista en derecho de la competencia de la Comunidad Europea, y Frank Fine, jurista europeo que actuaba en esa época como consultor de NDC.

Korah señaló que la sentencia del caso *Magill* no había definido si las circunstancias excepcionales eran acumulativas o no. En su opinión, para ordenar el otorgamiento de licencias sobre propiedad intelectual, tales circunstancias debían presentarse simultáneamente, pues la jurisprudencia emitida posteriormente por el Tribunal Europeo de Justicia -en especial el denominado caso *Bronner*- y por el Tribunal de Primera Instancia, indicaba que el caso *Magill* había sido muy excepcional. A diferencia del caso *Magill*, en que la negativa a dar licencia sobre los listines de programas televisivos impedía la aparición de un producto no ofrecido por las empresas de televisión (guía completa con todos los programas), en el caso *IMS Health* la licencia permitiría que NDC ofreciera un servicio muy similar al que ya venía comercializando *IMS Health*. Por ello, según Korah la Comisión Europea había dado una lectura más amplia de lo que la jurisprudencia de los Tribunales Europeos permitían, al dictar la medida cautelar ordenando a IMS que otorgue licencia sobre la estructura de 1.860 segmentos a los terceros que se lo solicitaran.

Adicionalmente, dicha autora planteó que los laboratorios habían tenido la oportunidad de protegerse frente al ejercicio de poder monopólico de *IMS Health* en la provisión de información sobre ventas regionales, cuando negociaron con ella para diseñar la estructura de 1.860 segmentos, habiendo podido exigirle que se comprometiera a otorgar licencia a cualquier competidor que quisiera ingresar al mercado. El no requerir oportunamente tal compromiso de parte de *IMS Health*, indicaría que esta empresa podía desarrollar aquella estructura con la expectativa de tener el derecho de utilizarla exclusivamente. En consecuencia, las normas de competencia no debían utilizarse laxamente para corregir malas negociaciones.¹⁷

En contra de esos argumentos, Fine sostuvo que el caso *Magill* y la jurisprudencia posterior exigían demostrar que la negativa eliminaría la competencia en el mercado, pero no que fuera necesario identificar un nuevo producto distinto a aquel en que se utiliza-

16 MARQUARDT, P. y LEDDY, M. "The essential facilities doctrine and intellectual property rights: a response to Pitofsky, Patterson, and Hooks", en *Antitrust Law Journal*, N° 70 (2002-2003), pp. 858 y 865.

17 KORAH, Valentine. "The interface between intellectual property and antitrust: the European experience", en *Antitrust Law Journal* N° 69 (2002), pp. 808-831.

ban actualmente los derechos de autor. En efecto, según dicho autor, en *Magill* el único mercado que se identificó fue el de guías semanales con la programación completa, no se encontró un mercado de listines de programación diaria, pues las empresas de televisión no comercializaban esta información. En consecuencia, no podía hablarse de un nuevo producto, distinto al que utilizaba la información protegida por los derechos de autor.

Adicionalmente, planteó que el caso *IMS Health* presentaba elementos muy propios que justificaban la medida cautelar otorgada por la Comisión y que no habían sido tomados en cuenta por Korah. En primer lugar, la estructura de 1.860 segmentos consistía simplemente en la agregación de los códigos postales de Alemania, los cuales eran de dominio público. En segundo lugar, dicha estructura se había convertido en el estándar de facto de la industria de provisión de datos sobre ventas de productos farmacéuticos en Alemania. En tercer lugar, los intentos de NDC de operar con estructuras alternativas no habían sido exitosos. En cuarto lugar, existía evidencia de que los laboratorios apoyaban abiertamente la posición de NDC y consideraban que su producto era superior.¹⁸

Por último, Fine explicó que los laboratorios no requirieron de *IMS Health* un compromiso de que otorgaría licencia sobre la estructura de 1.860 segmentos a sus competidores porque no creían que *IMS Health* tuviera derechos de autor sobre la misma. Además, recién cuando NDC entró en conversaciones con Pharma Intranet Information AG para crear un eventual joint venture y luego cuando terminó adquiriéndola, fue que *IMS Health* comenzó a oponerse legalmente y después logró obtener que se le prohibiera el uso de la estructura de 1.860 segmentos. Por ello, en su opinión, *IMS Health* recurrió a la protección del derecho de autor sólo como una maniobra predatoria al percatarse que un competidor significativo ingresaría al mercado nacional más grande de Europa.¹⁹

3.4. Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia

Como ya se ha señalado, en julio de 2001 la Corte Distrital de Frankfurt planteó ante el Tribunal Europeo de Justicia tres cuestiones prejudiciales respecto de la interpretación del artículo 82 del Tratado de Roma. En términos simples, se consultó si era ilegal que una empresa dominante titular de una base de datos protegida por derechos de autor se negara a otorgar licencia para que sea utilizada en el mismo mercado en que la explotaba su titular, bajo el supuesto de que los clientes potenciales rechazaran los productos que no utilizaban esa base de datos. Adicionalmente, se preguntó si influía en el carácter abusivo de esa negativa que tales clientes hubieran participado en el desarrollo de la base de datos y que tuvieran que hacer un importante esfuerzo de adaptación especialmente en términos de costos- para adquirir productos no sustentados en la referida base de datos.

En abril del 2004 el Tribunal Europeo de Justicia emitió la sentencia correspondiente. Comenzó señalando que, de conformidad con la jurisprudencia reiterada, la

18 FINE, Frank. "NDC/IMS: in response to professor Korah", en *Antitrust Law Journal* N° 70 (2002-2003).

19 FINE. "NDC/IMS: a logical ...", Op. Cit. pp. 464-465 y 467.

negativa a conceder una licencia, aunque fuera de parte de una empresa con posición dominante, no constituía en sí misma un acto abusivo. No obstante, el ejercicio del derecho exclusivo por el titular podía dar lugar, en circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo. Siguiendo lo expresado en el caso *Magill*, el Tribunal indicó que tales circunstancias excepcionales se manifestaban en tres requisitos que debía cumplir la negativa y que eran necesariamente acumulativos: (i) que obstaculice la aparición de un producto nuevo para el que existe demanda potencial de los consumidores; (ii) que carezca de justificación; y (iii) que pueda excluir toda competencia en un mercado derivado.

Aplicando estas ideas al caso objeto de consulta, el Tribunal concluyó lo siguiente:

- «1) Para el examen del carácter eventualmente abusivo de la negativa de una empresa que ocupa una posición dominante a otorgar una licencia de utilización sobre una estructura de segmentos protegida por un derecho de propiedad intelectual del que es titular, el grado de participación de los usuarios en el desarrollo de esa estructura y el esfuerzo, en particular, en cuanto al coste, que los usuarios potenciales deberían realizar para poder comprar estudios sobre las ventas regionales de productos farmacéuticos presentados sobre la base de una estructura alternativa son elementos que deben ser tomados en consideración para determinar si la estructura protegida es indispensable para la comercialización de estudios de esta naturaleza.
- 2) La negativa de una empresa, que ocupa una posición dominante y que es titular de un derecho de propiedad intelectual sobre una estructura de segmentos indispensable para la presentación de datos sobre las ventas regionales de productos farmacéuticos en un Estado miembro, a otorgar una licencia para la utilización de esta estructura a otra empresa, que desea asimismo suministrar tales datos en el mismo Estado miembro, constituye un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 82 CE siempre que concurren los siguientes requisitos:
 - la empresa que ha solicitado la licencia pretenda ofrecer, en el mercado del suministro de datos de que se trata, productos o servicios nuevos que el titular del derecho de propiedad intelectual no ofrece y para los cuales existe una demanda potencial por parte de los consumidores;
 - la negativa no esté justificada por consideraciones objetivas;
 - la negativa pueda reservar a la empresa titular del derecho de propiedad intelectual el mercado del suministro de datos sobre ventas de productos farmacéuticos en el Estado miembro de que se trate, excluyendo toda competencia sobre éste».²⁰

Un punto central en el razonamiento del Tribunal fue su interpretación sobre lo que constituía un «nuevo producto» y cómo se distinguían el mercado del derecho de propiedad intelectual y el mercado en que éste se utilizaba. En opinión del Tribunal, es necesario iden-

20 Sentencia de 29 de abril de 2004, Decisión prejudicial solicitada por la Corte Distrital de Frankfurt sobre la interpretación del artículo 82 del Tratado de Roma, en el litigio entre IMS Health GMBH & Co. OHG y NDC Health GMBH & Co. KG.

tificar dos fases de producción distintas, relacionadas entre sí porque el producto anterior es elemento indispensable para suministrar el producto derivado. Así, para identificar un mercado diferente no tenía que demostrarse que el bien protegido por el derecho de propiedad intelectual se hubiera comercializado previamente de forma separada, bastando que pudiera determinarse un mercado potencial, incluso hipotético, para dicho bien. En el caso concreto, esto suponía evaluar si, pese a no haber sido comercializada antes, la estructura de 1.860 segmentos (producto anterior) constituía elemento indispensable para la actividad de suministro de datos sobre las ventas de productos farmacéuticos en Alemania (producto derivado) y si la negativa a otorgar licencia podía excluir toda la competencia en éste último mercado.²¹

El otro punto central en la argumentación del Tribunal fue su perspectiva sobre el balance entre propiedad intelectual y competencia. Según el Tribunal las normas de libre competencia prevalecen sobre la exclusividad otorgada por los derechos de propiedad intelectual, únicamente si la negativa a otorgar una licencia impide el desarrollo de nuevos productos o servicios que no son ofrecidos por el titular y para los que existe demanda potencial.²²

21 El Tribunal desarrollo estos argumentos partiendo de la interpretación del fallo que emitió previamente en el caso Bronner, referido a la negativa de acceso a un sistema de reparto de diarios a domicilio. A continuación se transcriben textualmente los párrafos correspondientes:

"42. De este modo, para la apreciación del carácter abusivo de una negativa a conceder el acceso a un producto o a un servicio indispensable para desarrollar una actividad determinada, el Tribunal de Justicia consideró pertinente distinguir entre un mercado anterior, constituido por dicho producto o dicho servicio, en ese caso, el mercado del servicio de reparto a domicilio de diarios, y un mercado (derivado) posterior, en el que el producto o el servicio de que se trate se utiliza para la producción de otro producto o la prestación de otro servicio, en ese caso, el mercado de los propios diarios.

43. No se consideró que el hecho de que el servicio de reparto a domicilio no hubiera sido comercializado de manera separada excluyera de entrada la posibilidad de distinguir un mercado diferente.

44. Resulta así (...) que, para la aplicación de la jurisprudencia anterior, basta que pueda determinarse un mercado potencial, incluso hipotético. Sucede así cuando los productos o servicios son indispensables para desarrollar una actividad determinada y existe una demanda efectiva de ellos por parte de las empresas que pretenden desempeñar la actividad para la que son indispensables.

45. De ello se deduce que es decisivo que puedan determinarse dos fases de producción distintas, que están relacionadas entre sí porque el producto anterior es un elemento indispensable para suministrar el producto derivado.

46. Trasladado a los hechos del asunto principal, dicho planteamiento obliga a analizar si la estructura de 1.860 segmentos constituye, en la fase anterior, un elemento indispensable para suministrar, en la fase posterior, datos sobre las ventas de productos farmacéuticos en Alemania.

47. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si se cumple esta hipótesis y, en su caso, examinar si la negativa de IMS a conceder una licencia de explotación sobre la estructura de que se trata puede excluir toda competencia en el mercado del suministro de datos sobre las ventas regionales de productos farmacéuticos en Alemania".

22 Las ideas textuales del Tribunal Europeo de Justicia fueron las siguientes:

"48. (...) en la ponderación del interés relativo a la protección del derecho de propiedad intelectual y a la libre iniciativa económica de su titular, por una parte, y el interés en la protección de

3.5. Comparación entre *Magill* e *IMS Health*

El caso *Magill* creó la posibilidad de cuestionar la exclusividad de la propiedad intelectual al amparo de las normas de libre competencia, requiriendo la existencia de circunstancias excepcionales que lo justificaran, pero sin definir con total certeza algunos aspectos vitales. Ello dio lugar a una nutrida discusión académica sobre aspectos tales como el carácter acumulativo de las circunstancias excepcionales o la necesidad de identificar dos mercados distintos.

Luego de varios años de mantenerse en estado de hibernación, el caso *Magill* volvió a dar que hablar cuando se produjo la disputa sobre la estructura de segmentos de *IMS Health*. En éste procedimiento se precisaron algunos de los aspectos dudosos del caso *Magill*, dando tranquilidad a académicos y abogados litigantes en el campo de la propiedad intelectual. Sin embargo, el caso *IMS Health* también dejó otros cabos sueltos, que según la perspectiva desde la que se observen podrían resultar más graves que las interrogantes creadas por el caso *Magill*, como se verá en el siguiente capítulo.

Entre los aspectos comunes que comparten ambos casos se encuentra, de un lado, que los dos se refieren a derechos de autor y que el material protegido no implicaba un gran esfuerzo creativo. En *Magill* los listines de cada empresa televisora eran resultado de la existencia previa de los programas televisivos y en *IMS Health* la estructura de 1.860 segmentos se basaba principalmente en la agregación territorial de las zonas identificadas con los códigos postales alemanes y, además, se había producido recibiendo considerables insumos de parte de los laboratorios.

De otro lado, las empresas titulares de los derechos de autor habían tolerado el uso del material protegido por parte de empresas que no estaban en competencia con ellos. En *Magill* las empresas de televisión proveían la información gratuitamente a los diarios y en *IMS Health* se permitía el uso de la estructura por laboratorios, farmacias y doctores.²³

Las diferencias entre ambos casos están dadas por el carácter accesorio o no del derecho de autor involucrado y por el mercado en que el solicitante de la licencia pretendía competir. En el caso *Magill* el insumo requerido era la información contenida en los listines de programación de cada empresa de televisión, los cuales estaban protegidos por un derecho de autor, en tal sentido el derecho de autor tenía carácter accesorio en la con-

la libre competencia, por otra, éste sólo puede prevalecer si la negativa a otorgar una licencia impide el desarrollo del mercado derivado en perjuicio de los consumidores.

49. Por consiguiente, la negativa de una empresa que ocupa una posición de dominio a permitir el acceso a un producto protegido por el derecho de propiedad intelectual, siendo así que este producto es indispensable para operar en un mercado derivado, sólo puede considerarse abusiva en el caso de que la empresa que ha solicitado la licencia no pretenda limitarse, esencialmente, a reproducir productos o servicios que ya ofrece en el mercado derivado el titular del derecho de propiedad intelectual, sino que tenga la intención de ofrecer productos o servicios nuevos que el titular no ofrece y respecto a los cuales existe una demanda potencial por parte de los consumidores".

23 AITMAN, D. y JONES, A. "Competition law and copyright: has the copyright owner lost the ability to control his copyright", en *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 N° 3 (2004), p. 141.

troversia. El mercado en el que quería competir el solicitante era el de elaboración de guías semanales, por lo que el derecho de autor sólo fue utilizado como instrumento para negarse a proveer la información necesaria para ello.

En contraste, en el caso *IMS Health* el insumo requerido era el derecho de autor como tal, es decir, la materia intangible representada por la estructura de 1.860 segmentos; con lo cual el derecho de autor era el aspecto primordial de la disputa. Consecuentemente, el mercado en que pretendía incursionar NDC no era otro que el mismo donde operaba el titular, de modo que de obtener la licencia se constituiría en su competidor directo.²⁴

IV. APUNTES CRÍTICOS SOBRE UNA POLÉMICA INACABADA

Como se advierte, la sentencia *IMS Health* siguió la línea de razonamiento planteada por el Tribunal Europeo de Justicia en el caso *Magill* y trató de despejar las dudas surgidas en el debate generado tanto dentro como fuera del procedimiento. Sin embargo, según se ha mencionado, se dejaron nuevas interrogantes cuyo alcance requerirá ser dilucidado en el futuro.

A continuación se evalúan críticamente algunas interrogantes que permiten abordar la problemática derivada de la confluencia, de un lado, de los derechos de propiedad intelectual manifestados en la facultad de excluir a terceros del uso de las creaciones protegidas y, del otro, de las normas de libre competencia que permitirían ordenar el otorgamiento de licencias sobre derechos de propiedad intelectual calificados como facilidades esenciales.

4.1. Limitaciones del balance existente

4.1.1 ¿Cuál es el conflicto entre competencia y propiedad intelectual?

El reconocimiento de derechos de propiedad intelectual por el marco legal busca promover la innovación, permitiendo a sus titulares recibir el debido reconocimiento a través de su diseminación y retribuyendo sus esfuerzos creativos mediante el derecho de explotación comercial exclusiva. En tal virtud, los titulares pueden excluir a terceros del uso de sus derechos de propiedad intelectual, pues las normas prohíben la reproducción no autorizada de las obras protegidas. Este fue el mecanismo utilizado por la BBC, RTE e ITP contra la intención de *Magill* de producir una guía semanal con la información conjunta de los listines de programación de cada empresa de televisión, y por *IMS Health* frente a la pretensión de NDC de utilizar la estructura de 1.860 segmentos para ofrecer sus reportes estadísticos sobre ventas de productos farmacéuticos.

Por su parte, las normas de libre competencia prohíben que a través de negativas injustificadas de contratación o venta de recursos esenciales las empresas con posición

24 ONG, Burton. "Building brick barricades and other barriers to entry: abusing a dominant position by refusing to license intellectual property rights", en *European Competition Law Review*, Vol. 26 N° 4 (2005), p. 223.

de dominio impidan el acceso de sus rivales al mercado o reserven para sí mismas ciertos mercados relacionados donde no participan actualmente. Como consecuencia de ello, si las autoridades de defensa de la competencia concluyen que cierto recurso es una facilidad esencial, pueden ordenar que se permita el acceso al mismo o que se comparta su uso. En los casos comentados previamente, la Comisión Europea calificó como facilidades esenciales ciertos bienes protegidos por derechos de autor y, acto seguido, ordenó a sus titulares otorgar licencias de uso a quienes se lo solicitaran.

Dada la posibilidad de que la protección otorgada por la propiedad intelectual quede reducida a su mínima expresión si las obras protegidas son calificadas como facilidades esenciales por la autoridad de defensa de la competencia, se ha sostenido que la DFE es incompatible con la propiedad intelectual. Ello debido a que según esa Doctrina, cuanto más valiosas y únicas son las creaciones intelectuales, mayor sería la obligación de compartirlas con terceros. Con esta interpretación, se terminaría destruyendo los incentivos a la innovación que busca promover la propiedad intelectual.²⁵

La preocupación antes señalada –que parece razonable- demostraría un conflicto natural entre propiedad intelectual y normas de libre competencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el fondo no existe un conflicto inherente entre dichos cuerpos legales, pues en el largo plazo la propiedad intelectual promueve la competencia al premiar los esfuerzos por innovar. Pese a ello, debe reconocerse que el largo plazo resulta a veces un concepto poco tangible y en la práctica sí se generan considerables tensiones entre ambas.²⁶

4.1.2 ¿Se ha definido un balance?

Una respuesta implícita a dichas tensiones es que el diseño del marco jurídico de propiedad intelectual ya ha dado una solución basada en el carácter temporal de los derechos protegidos.²⁷ En tal sentido, la exclusividad otorgada para la explotación comercial de la obra protegida y la consiguiente protección contra el uso no autorizado

25 LIPSKY, A. y SIDAQ, G. "Essential facilities", en *Stanford Law Review*, N° 51 (1999), p. 1193. La posición de estos autores se refleja en el siguiente texto: "(...) la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales a la propiedad intelectual es antitética a las políticas de patentes, derechos de autor y otros sistemas legales de este tipo. La doctrina de las facilidades esenciales es, sobre todo, una regla legal de compartición obligatoria y acuerdos compulsorios. Esta característica por sí sola es inconsistente con la exclusividad que es necesaria para preservar los incentivos a la creación, el principal instrumento operativo de la ley de propiedad intelectual en una economía de mercado. La doctrina de las facilidades esenciales, además, es más proclive a condenar la propiedad intelectual precisamente en aquellas circunstancias en las que ésta menos podría defenderse: bajo la doctrina de las facilidades esenciales, cuanto más única, valiosa y difícil de duplicar es una invención, mayor es la obligación de compartirla. En resumen, los principios de las facilidades esenciales son inherentemente contrarios a la protección de la propiedad intelectual" (traducción libre).

26 GILBERT, R. y SHAPIRO, C. "An economic analysis of unilateral refusals to license intellectual property", en *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, Vol. 93 (1996), p. 12749.

27 SCHMIDT. "Article 82'S 'exceptional circumstances'...", Op. Cit. p. 210.

sólo duran por un período de años fijado en la ley. Consecuentemente, la ventaja competitiva que pueden ofrecer los derechos de propiedad intelectual se encuentra limitada en el tiempo y no permitiría restringir la competencia en el largo plazo, sino que mas bien promueve que se continúe innovando para lograr nuevamente otro derecho de propiedad intelectual.

De esta forma, la temporalidad de la propiedad intelectual sería el elemento que crea un balance o equilibrio inicial frente a las normas de libre competencia. Con ello se habría optado por eximir de cuestionamiento las eventuales restricciones de la competencia que pudieran producirse durante la vigencia de los derechos de propiedad intelectual.

No obstante, el Tribunal Europeo de Justicia consideró necesario establecer un nuevo equilibrio en el caso *IMS Health*. Según el Tribunal, las normas de libre competencia prevalecen sobre la exclusividad conferida por los derechos de propiedad intelectual, si la negativa a otorgar una licencia impide el desarrollo de nuevos productos o servicios para los que existe demanda potencial.

Se ha planteado que al exigir que una negativa a otorgar licencia impida la creación de un nuevo producto para considerarla ilegal, el Tribunal estableció un balance que permite preservar a la vez los objetivos de las normas de libre competencia y de la propiedad intelectual. Ello se debe a que si los potenciales entrantes saben que obtendrán una licencia si crean un nuevo producto, tendrán el impulso necesario para innovar, pues ello les permitirá a su vez competir.²⁸

4.1.3 ¿Es adecuado y suficiente el balance planteado en el caso *IMS Health*?

No obstante lo anterior, cabe señalar que el Tribunal Europeo de Justicia no definió los límites o características del término «nuevo producto». Con ello, dejó abierta la posibilidad de que se evada la exclusividad otorgada por la propiedad intelectual a través de una interpretación de ese término, quebrándose así el equilibrio mencionado.

Al respecto, lo más probable es que el solicitante de una licencia no busque ofrecer un producto idéntico y en las mismas condiciones al que ya vende el titular del derecho, sino que trate de ofrecer algo distinto o mejor, para así poder competir efectivamente con éste. Pero esa diferencia podría limitarse, por ejemplo, a ofrecer el mismo producto pero a un precio menor o en mejores condiciones. La cuestión es si este producto calificaría como nuevo según el precedente de *IMS Health*.

La opinión del Abogado General Tizzano, encargado de pronunciarse en el caso *IMS Health*, así como el precedente del caso *Magill*, parecen indicar que el nuevo producto debería ser de distinta naturaleza. En tal sentido, los ejemplos antes expuestos quedarían descartados. Pero, tomando en cuenta también el caso *Magill*, un producto que sólo efectúa ciertas variaciones formales sobre uno ya existente y le agrega algunos elementos

28 DERCLAYE, Estelle. "The IMS Health decision and the reconciliation of Copyright and Competition Law", en *European Law Review*, Vol. 29 N° 5 (2004), pp. 694-695.

adicionales podría calificar como nuevo. En efecto, la guía semanal que pretendía publicar *Magill* reunía la información ya existente en los listines de cada empresa de televisión y le añadía imágenes y comentarios. Así, en el caso *IMS Health*, por ejemplo, un nuevo producto podría ser un reporte de ventas de medicinas estructurado en otra forma o incluyendo determinada información adicional²⁹. Por ello, exigir que el solicitante de la licencia pretenda crear un nuevo producto podría terminar siendo un requisito poco exigente en los hechos.

Adicionalmente a la indefinición de los alcances del término objeto de comentario, el Tribunal Europeo de Justicia entendió que no era necesaria la existencia de dos mercados distintos en los hechos, para considerar que la negativa a otorgar licencia impedía la aparición de un nuevo producto. En efecto, según el Tribunal bastaba que pudiera definirse un mercado hipotético para la estructura de 1.860 segmentos, sin necesidad de que la misma se hubiera comercializado previamente. De este modo, si la estructura de 1.860 segmentos era el mercado anterior, los reportes estadísticos sobre ventas de medicinas que pretendía elaborar NDC utilizando esa misma estructura, aunque con algunas modificaciones y/o agregados respecto de los reportes que ya ofrecía IMS Health, resultaban el nuevo producto en el mercado secundario.

Siguiendo ese razonamiento, el titular de un derecho de propiedad intelectual podría quedar obligado a crear competencia dentro de su propio mercado, al imponérsele el otorgamiento de licencias incluso a las empresas que pretendieran convertirse en sus rivales incursionando en la misma actividad que realiza el titular. Como es de suponer, las consecuencias de éste razonamiento podrían resultar contraproducentes para los defensores de la competencia y para los clientes y consumidores.

En efecto, los titulares de derechos de propiedad intelectual valiosos y que cuentan con elevadas participaciones de mercado, podrían verse impulsados a expandir sus actividades a todos los mercados derivados que encuentren, para evitar así el riesgo de que se les obligue a otorgar licencias a terceros que pretendan ingresar en estos mercados. Esto conllevaría implícito el riesgo de que, si ya cuenta con posición de *domino* en ciertos mercados a raíz de la ventaja otorgada por la propiedad intelectual, el titular trate de extender su dominio a los mercados derivados.

De otro lado, las empresas podrían decidir no involucrar a sus clientes en el desarrollo y optimización de sus productos, frustrando así potenciales oportunidades de mejora y reduciendo el nivel de satisfacción, al tomar conciencia que la participación de los laboratorios en el diseño de la estructura de 1.860 segmentos fue una de las razones por las que la Comisión Europea la calificó como un recurso esencial.³⁰

29 Ibid., pp. 695-696. ONG. "Building brick barricades...", Op. Cit., p. 221.

30 REES, CH. y BRIMSTED, K. "EC Competition: refusal by dominant undertaking to grant copyright license can be abuse only in exceptional circumstances", en *European Intellectual Property Review* Vol. 28 N° 8 (2004), p. 134.

Como puede observarse, el balance planteado en el caso IMS Health no está libre de cuestionamientos y presenta elementos que debilitan su aparente solidez, tales como la indefinición del concepto de nuevo producto y la posibilidad de asumir que existe un mercado hipotético del material protegido por la propiedad intelectual. Además, los efectos del referido balance serían de pronóstico reservado. En tal sentido, su eficacia quedaría en tela de juicio.

A lo anterior, cabe agregar como interrogante si la autoridad de defensa de la competencia se encuentra siempre en mejor condición para definir el equilibrio que debe existir entre competencia y propiedad intelectual³¹. La respuesta en el caso de la Comunidad Europea viene dada por las particularidades de su sistema legal, que llevan a que sea la Comisión, como autoridad de defensa de la competencia, quien tenga las atribuciones para realizar dicho análisis y definir un equilibrio. En los otros casos, la respuesta parece estar dada por el momento en que intervienen y el carácter del análisis que realizan las entidades involucradas. La autoridad encargada de otorgar derechos de propiedad intelectual interviene usualmente antes de que la obra o creación protegida ingrese al mercado y analiza si la misma merece protección legal verificando cuidadosamente si cumple los requisitos previstos por las normas respectivas. La agencia de competencia interviene una vez que la obra protegida ha sido comercializada y evalúa las condiciones de mercado y los efectos del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, la autoridad de competencia se encuentra en mejores condiciones para realizar el análisis costo-beneficio sobre los efectos de la utilización de los derechos de propiedad intelectual. No obstante, lo que debe asegurarse es que cuente con los elementos de juicio necesarios para hacerlo.

Una forma de garantizar que la autoridad de competencia cuente con elementos de juicio adecuados, es desarrollar reglas operativas que permitan una labor de mediación frente a las tensiones que pudieran presentarse en el corto plazo entre competencia y propiedad intelectual, de modo que se facilite el logro de la meta común que ambas tienen en el largo plazo. A continuación se plantean algunas reglas que podrían tenerse en cuenta.

4.2. Reglas operativas para implementar el balance

Sin la pretensión de que sea una lista exhaustiva, se plantean tres reglas de análisis que pueden contribuir para implementar el balance requerido. La primera de ellas es una vía rápida para identificar en qué casos concretos existe mayor posibilidad de conflicto entre competencia y propiedad intelectual. La segunda permite evaluar de manera simplificada los casos en que la intervención de las normas de competencia no afectaría de manera significativa los objetivos de la propiedad intelectual. La tercera busca ofrecer un espacio para una evaluación mas profunda, sustentada en la creación de incentivos para el acceso al mercado y la innovación en el largo plazo. Dada su

31 Un comentario en esta línea puede verse en el artículo de Derek RIDYARD titulado: "Compulsory access under EC Competition Law - a new doctrine of 'convenient facilities' and the case for price regulation", en *European Competition Law Review*, Vol. 22 N° 11 (2004), p. 671.

complejidad progresiva, las reglas podrían utilizarse de modo consecutivo, para ir desechando los escenarios menos complicados y sólo aplicar la evaluación más profunda en casos que lo ameriten.

4.2.1 *Propiedad intelectual y poder de mercado*

La identificación de los derechos de propiedad intelectual como monopolios legales a favor de su titular es un recurso utilizado para efectos de explicar la racionalidad de la protección que se otorga. Si bien los derechos de propiedad intelectual permiten el aprovechamiento exclusivo de una creación y protegen contra el uso no autorizado, no otorgan necesariamente a su titular poder de mercado o posición de dominio. En ese sentido, los derechos de propiedad intelectual deben considerarse de similar naturaleza que los derechos de propiedad sobre bienes tangibles, sin presumir que otorgan al titular el poder de excluir a los competidores del mercado.

Si bien el titular de un derecho de propiedad intelectual tiene la exclusividad para explotar su creación, ello no significa que sea el único que puede operar en el mercado, ni que acceder al derecho protegido sea necesario para competir. Pueden existir otros proveedores que ofrezcan productos o servicios similares utilizando tecnologías, formulas o derechos de autor alternativos. Así, en tanto existan derechos de propiedad intelectual que permitan ofrecer productos o servicios alternativos, la calificación como facilidad esencial debe ser dejada de lado, pues la titularidad de uno de esos derechos no otorga poder para excluir del mercado a los rivales.³²

Lo anterior, sin embargo, no es razón suficiente para concluir a priori que los derechos de propiedad intelectual nunca otorgan poder de mercado. Por el contrario, las creaciones protegidas por derechos de esa naturaleza que son realmente innovadoras, cumplen con los elementos típicos de una facilidad esencial, pues son muy costosas de duplicar y pueden resultar vitales para acceder a determinados mercados³³. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que usualmente el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual en mercados realmente competitivos no otorga el poder suficiente para generar comportamientos monopólicos. No obstante, en países sin una fuerte tradición de competencia e innovación, el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual puede incrementar marcadamente el poder de mercado e impulsar su ejercicio abusivo.³⁴

En tal sentido, la primera regla a tener en cuenta es definir, en cada caso concreto y según el mercado bajo observación, cuánto poder de mercado otorga efectivamente la titularidad de un derecho de propiedad intelectual. La evaluación correspondiente pue-

32 RIDYARD. "Essential facilities and the obligation ...", Op. Cit., p. 445.

33 TIROLE, Jean: "Is sharing a virtue? Compulsory licensing and essential facilities after Trinko", AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies (event transcript: monday, april 5, 2004), p. 15.

34 MASKUS, K. y LAHOUEL, M. Competition policy and intellectual property rights in developing countries, Blackwell Publishers (2000), p. 601.

de llevar a concluir que tal derecho no otorga a su titular el poder de excluir a los rivales. Inclusive en casos en que se verifique que el titular de un derecho de propiedad intelectual cuenta con posición de dominio, sería necesario dilucidar si es tal derecho el elemento que le confiere en los hechos tal posición en el mercado.

En el caso *Magill*, por ejemplo, el poder de mercado de las empresas de televisión provenía de su actividad de programación, en que se generaba la información requerida, y no de la titularidad de derechos de autor sobre los listines que contenían dicha información. Claro está que el derecho de autor fue utilizado como justificación para negarse a proveer esa información, pero ello no significaba que la posición de dominio proviniera de la titularidad de esos derechos.

En el caso *IMS Health* la situación resultaba distinta, pues NDC intentaba operar en el mismo mercado de producto y geográfico que la titular de los derechos de autor y, además, la estructura de segmentos parecía haberse establecido como el estándar de la industria. Por ende, podía argumentarse con mayor sustento que la propiedad intelectual sí otorgaba posición de dominio, pues sin ella difícilmente una empresa podría haber entablado competencia con *IMS Health*.

Como se aprecia, esta regla constituye una vía rápida para identificar en qué casos puede generarse tensión entre competencia y propiedad intelectual. En efecto, solamente sería necesario pasar al siguiente nivel de análisis si se concluye que la posición de dominio existente se deriva de la titularidad del derecho de propiedad intelectual y, por ende, que la tensión es latente.

4.2.2 Reserva de un mercado relacionado y/o nivel de creatividad

Una vez definido que la posición de dominio es efecto de la titularidad de un derecho de propiedad intelectual, el siguiente paso es evaluar si existen razones justificadas para considerar que, en el caso concreto, el acceso de competidores al mercado es más importante que la exclusividad de aquel derecho o, en otras palabras, si la competencia debe primar sobre la propiedad intelectual.

Una razón que justificaría que las normas de competencia tengan primacía sobre la exclusividad de la propiedad intelectual, es si esta última viene siendo utilizada como mecanismo para impedir el acceso a un mercado relacionado, donde no actúa el titular del derecho protegido y para el cual existe demanda potencial. Las condiciones que deben cumplirse para que se presente éste escenario son las siguientes: (i) utilizar el derecho protegido es necesario para incursionar en un mercado distinto a aquel en el que lo utiliza su titular, (ii) existen agentes que desean operar en ese nuevo mercado, (iii) hay evidencia de que los consumidores se interesarían por adquirir el producto que se ofrecería en ese nuevo mercado, y (iv) el titular se niega a otorgar licencia de reproducción, reservándose así un mercado relacionado en el que no actúa. Esta fue, por ejemplo, la situación que se presentaba en el caso *Magill*.

Si la única forma de operar en un mercado es a través del uso del derecho protegido y si dicho mercado es distinto a aquel en que actúa el titular del derecho, ordenar el otorgamiento de una licencia no vulnera la exclusividad del derecho de propiedad intelectual

en su ámbito primario, sino únicamente en un mercado relacionado, donde el titular no opera. En casos de esta naturaleza, resulta justificado que las normas de competencia tengan prioridad, pues el acceso de nuevos agentes al mercado relacionado da lugar a una oferta nueva para los consumidores y no restaría campo de acción al titular del derecho.

Otro sustento para que la competencia tenga primacía sobre la propiedad intelectual puede ser el nivel de creatividad de las obras protegidas. Según se ha comentado previamente, en los casos *Magill* e *IMS Health* el material protegido por derechos de autor no contenía un elevado esfuerzo creativo, sino mas bien modificaciones sobre determinada información ya existente. En el caso particular de la estructura de 1.860 segmentos, por ejemplo, la misma se sustentaba en gran medida en la agregación de los códigos postales de Alemania y en la opinión ofrecida por los laboratorios sobre la mejor forma de organizar los segmentos.

En tal sentido, se ha planteado como interrogante si existe una relación entre el nivel de creatividad de la obra protegida por la propiedad intelectual y la decisión de las autoridades de defensa de la competencia de imponer a los titulares de esos derechos la obligación de otorgar licencia a terceros. En otras palabras, si cuanto menor es el nivel de creatividad de una obra protegida, mayor es la probabilidad de que se utilicen las normas de libre competencia para obligar a compartir el uso de dicha obra³⁵. Inclusive, se ha señalado que casos como *Magill* e *IMS Health* demostrarían que el uso del concepto de facilidades esenciales termina siendo una forma de corregir los errores incurridos al proteger obras de limitado nivel creativo al amparo de las normas de propiedad intelectual.³⁶

Consecuentemente, el nivel creativo del material protegido puede justificar que en determinados casos se opte por privilegiar el acceso al mercado frente a la exclusividad conferida por el derecho de propiedad intelectual, en tanto que se trataría de un derecho cuyo «valor» es insuficiente para preferirlo a la creación de mayores condiciones de competencia. La dificultad en éste tema estaría en el criterio utilizado para determinar el nivel creativo de las obras protegidas. En efecto, podrían utilizarse métodos de carácter cualitativo, como por ejemplo, la medida en que la obra constituye un avance o contribuye al avance del conocimiento, o el grado de utilidad que la creación ofrece para la sociedad. Pero también podrían considerarse métodos netamente cuantitativos, que busquen traducir el nivel de creatividad a términos económicos, por ejemplo, tomando en cuenta la inversión necesaria (en términos de dinero, tiempo u otros recursos) para producir la obra protegida. Lo cierto es que una vez definido éste aspecto, el nivel creativo podría servir como base para definir las prioridades en cada caso concreto.

35 DERCLAYE. "Abuses of dominant position...", Op. Cit., p. 700. Puede verse también en la misma línea: FORRESTER, Ian. "Compulsory licensing in Europe: a rare cure to aberrant national intellectual property rights?", Department of Justice/Federal Trade Commission Hearings: Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy: Comparative Law Topics (mayo 2002), pp. 17-25.

36 LEMLEY, Mark. "Is sharing a virtue? Compulsory licensing and essential facilities after Trinko", AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies (event transcript: monday, april 5, 2004), p. 20.

De acuerdo con lo anterior, este segundo nivel de análisis permite evaluar si existen razones para dar prioridad a las normas de competencia sobre la protección otorgada por la propiedad intelectual. El uso del material protegido en un mercado relacionado en que no actúa el titular del derecho o el reducido nivel creativo de dicho material parecen ser justificaciones suficientes para decidir que el acceso de terceros al mercado, a través del uso del derecho protegido, es más importante que garantizar la exclusividad del derecho. Es evidente que habría mayor justificación si se presentan ambas características a la vez.

Como se advierte, esta segunda regla de análisis permite identificar los casos en que la intervención de las normas de competencia, para flexibilizar la exclusividad de los derechos protegidos, no afecta significativamente los objetivos de la propiedad intelectual.

4.2.3 Incentivos de corto y largo plazo

La cuestión se torna más compleja cuando el solicitante de la licencia pretende utilizar el material protegido en el mismo mercado en el que opera el titular, o cuando las obras protegidas tienen un elevado nivel creativo y son realmente innovadoras. En este escenario, la tensión entre los objetivos de las normas de libre competencia y de propiedad intelectual se hace más evidente y exige una evaluación de mayor profundidad, pues la decisión que se adopte influye directamente sobre los incentivos que se generan en el mercado.

La propiedad intelectual otorga una ventaja competitiva muy relevante precisamente cuando es más innovadora y más difícil de replicar por los rivales. En esas circunstancias, es muy probable que los competidores planteen que el acceso al material u obra protegida es indispensable para competir con el titular del derecho. Por ello, es importante considerar los incentivos que se crearían si se concluyera que es necesario para la competencia ordenar el otorgamiento de una licencia sobre derechos con alto grado de creatividad y/o que van a ser utilizados en el mismo mercado del titular.

En efecto, si es relativamente fácil obtener, al amparo de las normas de libre competencia, una licencia sobre el derecho de propiedad intelectual en cuestión, en el corto plazo los rivales perderían los incentivos a buscar medios alternativos a tal derecho. De otro lado, si los titulares son obligados a compartir el derecho protegido con sus rivales, en el largo plazo perderían los incentivos a invertir en investigación y desarrollo. Adicionalmente, si los rivales que obtienen la licencia sobre el derecho protegido son menos eficientes que el titular del mismo, su entrada al mercado no resultaría beneficiosa para el consumidor, en tanto no le ofrecerían mejores condiciones, con lo cual no se lograría el efecto esperado al ordenar el otorgamiento de tal licencia.

También debe considerarse que la explotación comercial exclusiva de un derecho de propiedad intelectual es un importante incentivo para la innovación, pero también lo es el riesgo de perder clientela debido a los desarrollos y mejoras que un competidor puede introducir en los productos ya ofrecidos. Por ello, es necesario examinar si no existen tecnologías o medios alternativos para competir con el titular del derecho protegido. Así, en los mercados donde la innovación es constante, el producto líder basado en un derecho de propiedad intelectual, una patente por ejemplo, puede ser superado en el corto plazo por una nueva tecnología con mayores aplicaciones o que resulte más amigable para el consumidor.

Pero en circunstancias en que el material protegido se convierte en el estándar de producción de una industria, permitir el acceso al mismo podría resultar la única vía para introducir competencia en el mercado. En tal virtud, el balance entre los objetivos de la competencia y la propiedad intelectual debería garantizar la eficiencia innovativa, lo que implica verificar si el material protegido se ha convertido en el estándar o si aún existe la posibilidad de que los rivales innoven en el mercado.³⁷

Ahora bien, el hecho que la propiedad intelectual califique como facilidad esencial si, por ejemplo, se convierte en el estándar de producción de una industria, no significa necesariamente que dicho bien deba ser compartido. La decisión de ordenar el otorgamiento de una licencia pasa por definir si hay una gran inversión o un elevado nivel de innovación de por medio, pues en dicho caso lo principal es garantizar la recuperación de la inversión o premiar la labor creativa. Desde esta perspectiva, lo importante es garantizar la tasa de retorno por la inversión incurrida, a fin de mantener los incentivos a la innovación, ya sea que ello se garantice a través de la explotación exclusiva del material protegido, como lo hace la propiedad intelectual, o mediante la contraprestación que fije la autoridad de defensa de la competencia por el uso compartido de la propiedad intelectual, si ordena al titular otorgar licencias a terceros por considerar que se trata de una facilidad esencial.³⁸

En consecuencia, sólo debería ordenarse que se comparta el uso de la propiedad intelectual cuando exista evidencia de que los beneficios de ordenar al titular que permita el acceso de sus rivales al material protegido, son mayores que los desincentivos a la inversión en el largo plazo y que los costos regulatorios en que debe incurrir la autoridad de defensa de la competencia para fijar una retribución que remunere adecuadamente la inversión del titular.³⁹

Esta última regla exige un nivel de análisis más abstracto o complejo que las dos anteriores. Sin embargo, permite identificar los incentivos positivos o negativos- de corto y largo plazo que pueden generarse con el uso de la DFE, como sustento para ordenar que el titular de derechos de propiedad valiosos otorgue a sus rivales licencia sobre el material protegido. Asimismo, plantea los elementos que desde una perspectiva económica deberían considerarse para construir un equilibrio entre competencia y propiedad intelectual.

37 TURNER, James. "Defining the limits of the EU essential facilities doctrine on intellectual property rights: the primary of securing optimal innovation", en *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 3 N° 2 (spring 2005), pp. 23-25.

38 TIROLE. "Is sharing a virtue?...", Op. Cit., pp. 14-18. Este autor señala que los derechos de propiedad intelectual buscan garantizar que se recupere la inversión a través de la explotación exclusiva. Si se exige al titular que comparta el uso de su propiedad intelectual, sus expectativas de recuperar su inversión se reducen pues no obtendrá los mismos ingresos por la explotación directa de su creación. Si bien el titular podría recuperar su inversión indirectamente a través de los derechos que pagan los rivales por utilizar su creación, cuanto mayor sea la competencia éstos tendrán menor disposición a pagar por el uso de dicha creación, por lo que sus expectativas de recuperar la inversión por esta vía también se reducirían. En consecuencia, si la inversión es muy elevada y su recuperación no está garantizada, se perjudicarían los incentivos a la innovación en el largo plazo.

39 GILBERT Y SHAPIRO. "An economic analysis...", Ob. Cit., p. 12754.