

LAS IMPLICANCIAS DE
UNA TEORÍA REGULATORIA DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)
PARA EL DERECHO DE
LA LIBRE COMPETENCIA:
VISIÓN DESDE EUROPA

IOANNIS LIANOS

LAS IMPLICANCIAS DE UNA TEORÍA REGULATORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PI) PARA EL DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA: VISIÓN DESDE EUROPA

IOANNIS LIANOS*

I. INTRODUCCIÓN

El análisis de la propiedad intelectual¹ como un “*derecho de propiedad*” ha sido un elemento importante del debate moderno acerca de la creación de un sistema de protección legal para la información.² La necesidad de instaurar un sistema de derechos de propiedad para aumentar las invenciones ha sido siempre un aspecto polémico en la organización de la actividad económica. Para algunos, el sistema de patentes es un “enorme error” dado que la invención surge principalmente de “*un instinto filosófico de invento*” y *creatividad*.³ *Otros han sostenido que “el ofrecer la posibilidad de retribución para ciertos tipos de invenciones (derechos de propiedad intelectual) no estimula necesariamente la actividad creativa, la cual por lo gene-*

* Profesor, University College London; Profesor Invitado, International Centre of Industrial Property (CEIPI), University of Strasbourg; Abogado (Atenas, Paris). Co-director, Centre for Law and Governance in Europe; Jevons Institute of Competition Law and Economics, UCL. Partes de este artículo se basan en investigaciones anteriormente publicadas: Ioannis Lianos, *Competition Law and Intellectual Property Rights: Is the Property Rights' Approach Right?* Capítulo 8 en *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, John Bell & Claire Kilpatrick (ed.), Oxford: Hart Publishing, 2006, 153-186.

Traducción realizada con la expresa autorización del autor por los profesores invitados del Departamento de Derecho Económico Sebastián Castro Quiroz y Jorge Grunberg Pilowsky.

- 1 N. del T.: Hacemos presente que el término inglés “intellectual property” abarca tanto lo que en el sistema jurídico chileno se designa como “propiedad intelectual” (derecho de autor y derechos conexos) así como a la “propiedad industrial” (marcas, patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad). Para los efectos de esta traducción, se empleará el término “intellectual property” como “propiedad intelectual”, pero considerando que abarca también a la “propiedad industrial”.
- 2 Para un estudio ver; S. N.S. Cheung, *Property Rights and Invention*, 8 Res. L. & Econ. 5, 6 (1986).
- 3 F.W. Taussig, *Inventors and Money-Makers* (1930), citado en N.S. Cheung, *Property Rights and Invention*, supra n 2, 7.

ral es espontanea, pero sí se le puede dirigir hacia fines de utilidad general”⁴. Finalmente, otros, estiman que los derechos de propiedad intelectual son un “costo trivial” para la sociedad, dado que “un privilegio exclusivo es absolutamente necesario para que lo que se siembre pueda ser cosechado”, por cuanto un inventor “que no tiene la esperanza que va a cosechar no se va a tomar la molestia de sembrar”⁵.

El debate en relación a la creación de derechos de propiedad intelectual y la búsqueda de una justificación necesaria para su establecimiento, anticipan una paradoja que es inherente a un sistema donde los beneficios sociales del progreso tecnológico se alcanzan por medio de retribuciones privadas.⁶ La esencia y el objetivo principal de los derechos de propiedad intelectual es dirigir los intereses privados en pos de la consecución de una meta concerniente a toda la comunidad, esto es mayor innovación y aumento del bienestar económico. Esta explicación utilitarista de la propiedad intelectual habitualmente se opone a la aproximación que tiene de ésta el “derecho natural”, la cual resalta la existencia de derechos morales, inherentes a la persona del inventor.⁷ Cada persona debería tener derecho de propiedad sobre sus propias ideas, independiente de cualquier opinión que se tenga sobre los incentivos o los costos o beneficios económicos.

La principal forma de explicar los derechos de propiedad intelectual (PI), sin embargo, es a través del utilitarismo. Tres teorías adoptan una aproximación utilitarista.

La “teoría de la retribución” constituye la justificación más tradicional para crear un sistema de protección a las ideas a través de derechos de propiedad y es importante para cualquier tipo de PI. De acuerdo con esta teoría, los inventores deberían ser retribuidos por los riesgos y la inversión en tiempo y esfuerzo que han efectuado para desarrollar una invención útil para la sociedad. La retribución es considerada como un derecho

4 A.C. Pigou *The Economics of Welfare* (1960) at 183-185 citado en N.S. Cheung, *Property Rights and Invention*, supra n 2, 7

5 J. Bentham, *The Works of Jeremy Bentham*, ed. J. Bowring 71 (1843) citado en N.S. Cheung, *Property Rights and Invention*, supra n 2, 6.

6 R P Merges & J F Duffy *Patent Law and Policy: Cases and Materials* (Lexis Nexis, 2002), 2.

7 M. Fisher, *Classical Economics and Philosophy of the Patent System* (2005) I.P.Q. 1, 6.

de propiedad que protege a los inventores de los free riders⁸. De no existir este derecho exclusivo, los free riders podrían usar la invención sin invertir adecuadamente en tiempo, esfuerzo, habilidad o dinero para poder efectivamente inventarla.⁹ En efecto, si una empresa no pudiera recuperar los costos de la invención por el aprovechamiento de los free riders, es esperable que el nivel de innovación se encuentre por debajo del óptimo.¹⁰ Se asume que durante la duración del derecho exclusivo, los inventores deberían estar en una posición que les permita recuperar las inversiones que realizaron en investigación y desarrollo.

La "teoría del incentivo" va más allá. El objetivo de otorgar derechos de PI no tiene sólo la finalidad de retribuir al inventor, sino que, además, busca entregar un "premio espectacular" con el fin de crear los incentivos necesarios para que inventores potenciales lleven a cabo los esfuerzos necesarios para innovar.¹¹ El proceso de innovación puede ser comparado con una lotería, en la cual el monto de las inversiones en una nueva tecnología "se encuentra justificado por la esperanza de obtener un gran premio"¹². El objetivo del derecho exclusivo es que el inventor tenga la expectativa de obtener un gran premio, y no sólo la de meramente recuperar los costos fijos.

Más recientemente, el otorgamiento de derechos de PI, en particular patentes, ha sido justificado por ser considerados como instrumentos de mercado: las patentes son usadas como "*moneda de cambio para acceder a cierta tecnología específica de propiedad de otro, la cual sólo puede ser comercializada contra otros derechos de PI*", o como un medio para atraer

8 N. del T: Para los efectos del texto se mantendrá la expresión free rider en inglés. Este término se refiere a un "consumidor o productor que no paga un bien no excluyente esperando que lo paguen otros". R. Pindyck & D. Rubinfeld, *Microeconomía*, Quinta Edición (Pearson Prentice Hall, 2001), 677.

9 B. Sherman & L. Bently *The Making of Modern Intellectual Property Law* (Cambridge Univ. Press, 1999), 15-24 considera que el cambio de ocupación (física) a trabajo intelectual como fuente de un derecho de propiedad, fue la primera justificación para la creación derechos de propiedad sobre las ideas.

10 K.W. Dam, *The Economic Underpinnings of Patent Law*, (1994) 23 *J. Legal Stud.* 247.

11 J.A. Schumpeter *Capitalism, Socialism and Democracy* (1974), 73 citado por by F.M. Scherer, *The Innovation Lottery*, en R. Dreyfuss, H First & D. Zimmerman (ed.) *Expanding the Boundaries of Intellectual Property* (OUP, 2001), 3.

12 *Ibid.*, 20.

a la inversión privada.¹³ Esto es particularmente significativo en nuevas tecnologías como la biotecnología, en las cuales las empresas son relativamente pequeñas y el detentar derechos amplios de PI puede ayudarlos para atraer capital de riesgo.¹⁴ Si se sigue esta teoría, los derechos de propiedad intelectual, y particularmente las patentes serían instrumentos para atraer inversión privada y, por tanto, deberían ser otorgados sin consideración al valor de la invención en sí misma, lo cual es un asunto que será decidido por el mercado de capitales. Esta fundamentación amplia de los derechos de PI, sin embargo, aumentará el riesgo de anticommons, lo cual en último término, podría afectar la innovación.¹⁵

La mayor parte de los sistemas legales adoptan la visión utilitarista de los derechos de PI y fundamentan su valoración tanto en la tesis de la retribución como en la de los incentivos. Sin embargo, este es sólo un aspecto de la regulación de la innovación. Las autoridades públicas también deben encontrar un equilibrio entre la necesidad de invenciones y creaciones, por una parte, y la necesidad de difusión y acceso, por otra. Keith Maskus explica que:

"AL ESTABLECER REGLAS SOBRE DERECHOS DE PI, LAS SOCIEDADES DEBEN HALLAR UN EQUILIBRIO ADECUADO ENTRE LAS NECESIDADES DE LOS INVENTORES DE CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE SU NUEVA INFORMACIÓN, Y LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, INCLUIDOS LOS CONSUMIDORES Y COMPETIDORES POTENCIALES QUE TRABAJAN EN INVENCIONES O INNOVACIONES COMPLEMENTARIAS. PUESTO DE OTRA FORMA, EL SISTEMA DEBERÍA ENCONTRAR UN EQUILIBRIO ADECUADO ENTRE CREAR Y DIFUNDIR LA PROPIEDAD INTELECTUAL [...]. EN ESTE CONTEXTO, EL SISTEMA DEBERÍA (1) PERMITIR INCENTIVOS PARA LA CREACIÓN BASADOS EN LA LÓGICA DE MERCADO, (2) TRATAR DE MINIMIZAR LOS COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN, Y (3) ESTABLECER UNA DIFUSIÓN OPORTUNA DE LA INNOVACIÓN O CREACIÓN Y UN USO RAZONABLEMENTE JUSTO TENIENDO EN CUENTA METAS ECONÓMICAS Y SOCIALES."¹⁶

13 D. Guellec & B. van Pottelsberghe de la Potterie, *The Economics of the European Patent System* (OUP, 2007), 87.

14 J. Lerner; *The Importance of Patent Scope: An Empirical Analysis*, (1994) 25 *Rand. J. Econ.* 319, 325-326 ; Y. Ko, *An Economic Analysis of Biotechnology Patent Protection*, (1992) 102 *Yale L. J.* 777, 800.

15 M. A. Heller; *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, (1998) 111 *Harvard L. Rev.* 621.

16 K. E. Maskus *Intellectual Property Rights in the Global Economy* (Institute for International Economics, 2000), 32-33. Énfasis agregado.

En definitiva, el punto es establecer un equilibrio óptimo para la sociedad entre la retribución necesaria o los incentivos necesarios para el inventor y la necesidad de difundir la innovación (garantizando el acceso). Este es el dilema que principalmente explica las tensiones entre el derecho de la libre competencia y la propiedad intelectual. La innovación sirve como el objetivo común tanto del derecho de la libre competencia como de la propiedad intelectual, pero ambos le asignan una importancia diferente a las metas de retribución y difusión. Si el derecho de la libre competencia pone un mayor énfasis en la difusión, la propiedad intelectual apunta a asegurar que los creadores tengan los incentivos apropiados para involucrarse en actividades creativas, lo cual puede implicar, aunque no necesariamente, la existencia de un esquema de retribución por la inversión realizada¹⁷.

Este estudio examinará, en primer lugar la aparición de la analogía de los derechos de propiedad en el derecho de propiedad intelectual como una forma de defender a los derechos de PI de una activa aplicación¹⁸ del derecho de la libre competencia por parte de la autoridad (Sección 2). Luego, argumentará que los derechos de propiedad intelectual presentan características distintas a las de los derechos de propiedad sobre cosas corporales¹⁹ (Sección 3). A continuación, se enfocará en las posibles

17 I. Rahmasto *Intellectual Property Rights, External Effects and Anti-trust Law* (OUP, 2003), 64 ('the dissemination of innovations and creative works is not necessarily seen as the primary goal of intellectual property systems. Rather, the encouragement of innovations and creative works is the goal of the system'); Mark Lemley, *A New Balance Between IP and Antitrust*, 13 *Sw. J. L. & Trade Am.* 237 (2007).

18 N. del T.: Se usará el término "aplicación" para traducir el concepto de "enforcement" utilizado en el texto en su idioma original. De acuerdo a la 8ª Edición del *Black's Law Dictionary* este término significa: "The act or process of compelling compliance with a law, mandate, command, decree or agreement", esto es "El acto o proceso de compeler al cumplimiento de una ley, mandato, orden, decreto o contrato".

19 N. del T.: El texto en su idioma original hace referencia a los conceptos de *property rights*, *tangible property rights* y *normal property rights*, los cuales para efectos de su traducción y acertada comprensión hemos subsumido dentro del concepto continental de propiedad sobre cosas corporales, definido en el artículo 582 del Código Civil Chileno como: "El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno". Para una mayor comprensión de su alcance y relación con la propiedad sobre cosas incorpóreas, y la propiedad del autor sobre las producciones de su talento o ingenio vea Guzmán Brito, Alejandro: *Las cosas incorpóreas en la doctrina y en el derecho positivo*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1995.

áreas de conflicto entre el derecho de la libre competencia y la propiedad intelectual (Sección 4). La insuficiencia de la terminología de los “*derechos de propiedad*” para la propiedad intelectual se hace obvia si se examinan los estándares que el derecho de la libre competencia aplica a las negativas unilaterales de licenciar propiedad intelectual, los cuales son distintos de aquellos aplicables a los derechos de propiedad sobre cosas corporales (Sección 5). Los problemas del derecho de la libre competencia son comúnmente internalizados dentro de las fronteras de la PI²⁰, lo cual no es el caso para los derechos de propiedad sobre cosas corporales (Sección 6).

El análisis tradicional percibe a la propiedad intelectual y al derecho de la libre competencia como disciplinas autónomas, normativamente cercanas una a la otra. Una vez que los problemas del derecho de la libre competencia se han integrado a los de la propiedad intelectual, o viceversa, la conexión entre ambos se debilita y cada uno de los “trasplantes” evoluciona de acuerdo a su nuevo ambiente, sin necesariamente tomar en consideración a las transformaciones incurridas en su marco original. Esta desconexión es uno de los retrasos de la retórica de los “*derechos de propiedad*” en la interacción derecho de la libre competencia-propiedad intelectual. La ausencia de una relación cognitiva continua entre las dos disciplinas destaca el cierre de los sistemas, lo cual es una consecuencia de la lógica de los “*derechos de propiedad*”²¹. Se sostiene que la existencia de una relación dialéctica entre las dos disciplinas sería más fácil si la propiedad intelectual fuere concebida como una forma de regulación industrial específica. La última parte de este estudio examinará la teoría regulatoria de la propiedad intelectual así como las implicancias de esta teoría para la interacción derecho de la libre competencia/PI (Sección 7). La Sección 8 contiene las conclusiones.

2. LA APARICIÓN DEL ENFOQUE DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD EN EL DERECHO DE PI

La tensión existente entre los objetivos de la propiedad intelectual y los del derecho de la libre competencia hacen necesario elaborar una justificación para la concesión de los derechos de PI. No es la primera vez que

20 I. Rahnasto supra n 17 36.

21 En relación al cierre del sistema de propiedad intelectual ver; B. Sherman & L. Bently supra n 9, 194.

la propiedad intelectual se encuentra a sí misma en una posición defensiva. El debate de la “*propiedad literaria*” en el siglo XVIII y la “*controversia de las patentes*” en el siglo XIX fueron el resultado de la colisión de los derechos de autor y patentes con los principios del common law²² y el libre comercio respectivamente, y fruto de ello se produjo un importante debate sobre los fundamentos teóricos de la propiedad intelectual²³. La narrativa de la propiedad apareció en ambos periodos jugando un “*rol ex post de legitimación de facto*” para la concesión de derechos de propiedad para las ideas²⁴. También fue útil para clasificar todas las formas de PI que han surgido²⁵. La suscripción de tratados internacionales de propiedad intelectual, dentro de la OMC o la OMPI han reforzado la importancia de los derechos de PI y al mismo tiempo han restringido la discrecionalidad gubernamental en la aplicación de la legislación tutelar de la libre competencia²⁶.

Considerados como una forma de propiedad, los derechos de PI gozan de un alto nivel de apreciación y de protección legal que podría llevar a una aplicación débil o incluso nula del derecho de la libre competencia. En efecto, los derechos de propiedad tienen rango constitucional. En Estados Unidos, la Decimo Cuarta y la Quinta Enmiendas de la Constitución señalan explícitamente que la propiedad es un derecho fundamental y que no se podrá privar de ella (por parte del gobierno federal) para uso público, sin una justa compensación. En Europa, están protegidos generalmente por las constituciones de los estados miembros de la Unión Europea²⁷, La Carta de los Derechos Fundamentales y por el primer Protocolo adicional de la Convención Europea de Derechos Humanos

22 N. del T.: Para un concepto de common law ver infra n 101.

23 En relación a la “*controversia literaria*” ver: C. May & S.K. Sell *Intellectual Property Rights – A Critical History* (Lynne Rienner, London, 2005), 87-97; B. Sherman & L. Bently, supra n 9, 11. En relación a la “*controversia de las patentes*” ver F. Machlup & E. Penrose, *The Patent Controversy in the Nineteenth Century* (1950) 10 *Journal of Economic History* 1-29.

24 B. Sherman & L. Bently supra n 9, 206.

25 Ibid. 194.

26 H. Ullrich, *Expansionist intellectual property protection and reductionist competition rules: a TRIPS perspective*, in K. Maskus (ed), *International Public Goods and Transfer of Technology* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005) 726–57.

27 El derecho de la Comunidad Europea no impone a sus miembros un concepto en particular de propiedad y es neutral en relación a su carácter público o privado (artículo 295 del Tratado de la CE). Ver también, Opinión del Advocate General Capotorti de fecha 8 de

(CEDH)²⁸, el cual también está integrado en el derecho de la Unión Europea. La retórica de los "derechos de propiedad" juega entonces un rol muy importante en la definición del marco de acción para la interacción entre la propiedad intelectual y el derecho de la libre competencia, lo cual sería altamente positivo para los derechos de PI²⁹.

No obstante, aun cuando se encuentran protegidos constitucionalmente, los derechos de propiedad no son absolutos. El derecho de la Unión Europea recalca la "función social" de la propiedad, de acuerdo a la cual los derechos de propiedad puede ser restringidos por razones de interés público, siempre y cuando dichas restricciones en los hechos "no constituyan, en razón del fin perseguido, una interferencia desproporcionada e intolerable que infrinja la substancia misma de los derechos garantizados"³⁰. El derecho de la libre competencia constituye un objetivo de "interés general" que puede justificar una restricción en el ámbito de los derechos de propiedad³¹. La terminología de "derechos de propiedad" no crea por tanto una inmunidad al derecho de la libre competencia en favor de los derechos de PI, dado que su uso puede ser restringido cada vez que contribuyan a una infracción del derecho de la libre competencia. Las cortes

Noviembre de 1979, Caso 44/79, Liselote Hauer v. Land Rheinland-Pfalz [1979] ECR 3727, 3747.

28 De acuerdo al artículo 6, subsección 2 del Tratado de la Comunidad Europea, "La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario". Ver también el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales:

"1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general.

2. Se protege la propiedad intelectual."

29 I. Rahnasto supra n 17, 57 ("(p)art of the property theory is that the rights, duties and privileges accompanying the property are absolute and universal").

30 Case 265/87, Herman Schröder HS Kraftfutter GmbH v. Hauptzollamt Gronau, [1989] ECR 2237, para. 15.

31 Commission Decision 98/190, FAG-Flughafen Frankfurt/Main AG, OJ [1998] L 72/30, para. 90. Esta también es la conclusión del Advocate General George Cosmas en Masterfoods Ltd v. HB Ice Cream Ltd, opinión entregada el 16 de mayo de 2000. Case C-344/98, Masterfoods Ltd. v. HB Ice Cream Ltd., ECR I-11369 [2000]

europas han realizado una interesante distinción entre la existencia y el ejercicio del derecho de propiedad intelectual³². En principio, la existencia del derecho de PI, en otras palabras su “contenido específico” o función esencial no puede ser afectada por el derecho de la libre competencia. La distinción, sin embargo, no crea un régimen de inmunidad para los derechos de PI dado que el TJCE ha considerado como abusivas, prácticas que caen dentro del ámbito del “contenido específico” del derecho de PI³³. La Corte, asimismo, da una amplia definición al término “ejercicio”, dejando un extenso campo de discrecionalidad para la aplicación del derecho de la libre competencia³⁴.

¿Por qué usamos entonces la terminología de derechos de propiedad para derechos de PI? El surgimiento de la retórica de los derechos de propiedad no es casual. Tiene el propósito de subestimar la conexión histórica entre la propiedad intelectual (principalmente patentes) y los monopolios. La historia de las patentes destaca que considerar a los derechos de PI como una forma de “derecho de propiedad” es una evolución reciente. Inicialmente, las patentes eran consideradas como un monopolio de privilegio otorgado por el soberano a sus adherentes y favoritos como retribución por su lealtad³⁵. Los excesos de estos injustificados otorgamientos de privilegios conllevaron a una creciente preocupación de las cortes y el poder legislativo, que buscó crear límites para el ejercicio de esta “*prerrogativa real*”.

32 Casos 56 & 58/64, *Consten and Grundig v. Commission*, [1966] ECR 299 at 345; Caso 24/67 *Parke Davis & Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm* [1968] ECR 55 at 62.

33 Casos C-241/91P & C-242/91P *Radio Telefis Eirann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP)* [1995] ECR I-743, paras 48-50; I. Govaere *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in EC Law* (Sweet & Maxwell, 1996), página 149.

34 V. Korah *Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules* (Oxford, Hart Pub. 2006), 3-4, (“(i)n ruling that an important difference rests on a distinction, which cannot be drawn by logical analysis, the ECJ created a very flexible instrument for it to develop the law and reduce the possibilities of dividing the Common Market through the use of national or regional intellectual property rights”). En relación a la desaparición de la distinción entre existencia y ejercicio ver la sentencia de la Comisión *AstraZeneca* (15 de junio, 2005), para 741, nyr.

35 Para un excelente análisis de las raíces históricas de la propiedad intelectual ver, C. May & S.K. Sell, *Intellectual Property Rights – A Critical History* (Lynne Reiner, 2006).

En 1603, en el caso *Darcy v Allein*, el common law de restricciones al comercio fue usado para negar a Darcy, un favorito de la Reina Isabel I, el derecho exclusivo para importar y manufacturar cartas de juego. Darcy no era el inventor de las cartas de juego, pero esta no fue la única razón por la que la Corte (Kings Bench) se negó a otorgar el privilegio exclusivo. La concesión del monopolio era inválida porque dicha restricción impedía que personas que pudieran ser hábiles para comerciar ejercieran sus actividades, y por lo tanto promovía la "holgazanería". Esta regla fue codificada por el Estatuto de Monopolios en 1623, el cual declaró nulos todos los monopolios pero eximió explícitamente de dicha prohibición a las patentes otorgadas al primer inventor o inventores de nuevos artículos.

El choque entre la doctrina de restricciones al comercio (un antiguo antecedente del derecho de la libre competencia en el common law) y lo que podría ser considerado como los inicios del derecho de patentes ha sido resuelto reconociendo las circunstancias limitadas en las cuales las concesiones de patentes monopólicas podrían ser defendidas. Es interesante observar que la palabra "*propiedad*" no fue usada y que los derechos de propiedad intelectual eran conocidos como "privilegios". Las patentes también eran consideradas nulas cada vez que hicieran subir los precios de los commodities "*en casa*". Su creación por tanto fue motivada puramente por razones mercantilistas (mejorar el progreso tecnológico y las exportaciones) y sus efectos negativos en los precios se limitaron estrictamente al comercio exterior y los consumidores.

El uso del término "*propiedad*" vino más tarde cuando se hizo claro que debería haber algún tipo de justificación de derecho natural para mantener este tipo de monopolio de privilegio en el periodo de *laissez-faire* que siguió a la era mercantilista. Como lo señala Spence:

"decir que algo es propiedad normalmente es por presunción para legitimar el control de su uso por un dueño individual. Es para requerir que cualquier limitación a ese control sea justificada [...] El poder retórico del topos de la propiedad es la implicancia que dicho control está dado: invocar el topos de la propiedad desafía a aquellos que derogarían del propietario el presuntivo derecho de control para sostener su caso"³⁶.

36 M. Spence, *The Mark as Expression/The Mark as Property*, (2005) 58 *Current Legal Problems*, 491-492.

El uso del término “*propiedad*” no confiere necesariamente una inmunidad absoluta en materia de libre competencia³⁷. Uno de los atributos del derecho de propiedad es la exclusividad. La exclusividad significa que el dueño de la propiedad tiene el derecho a excluir a otros del ejercicio de sus derechos de uso sin su permiso³⁸. El derecho a excluir es además la piedra angular de la concepción legal del “*monopolio*”, antes que el concepto más económico de poder de mercado fuera finalmente aceptado. De hecho, durante el periodo más activo de aplicación del derecho de la libre competencia, que comenzó en los Estados Unidos en la década de 1930 e incluso antes, la definición legal de lo que era constitutivo de un “*monopolio*” era aún predominante y divergía de cómo los economistas definían a este término³⁹. Este periodo también marca la ascendencia de la lógica de competencia después de un periodo de relativa coexistencia entre los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia⁴⁰.

En un estudio seminal, en 1937, Edward Mason explicó las diferencias entre el concepto legal y económico de poder monopolístico⁴¹. De acuerdo a Mason, los abogados y economistas usan el término poder monopolístico con diferentes significados. Para los economistas, el monopolio ilustra el control del mercado⁴². Para los abogados, significa restricción a la libertad para competir o exclusión⁴³. El resultado de esta definición de poder monopolístico fue que las cortes consideraron como ilegal “*cada contrato que limitara la competencia entre los competidores contratantes, sin importar el efecto o probable efecto de dicho contrato en el control del mercado [...] (y) sin examinar la extensión de su control del mercado (de la empresa)*”⁴⁴.

37 R.J. Peritz, *The Rule of Reason in Antitrust Law: Property Logic in Restraint of Competition*, 40 *Hastings L.J.* 285, 336, “history of early antitrust law chronicles a confrontation between property and competition logic”.

38 H. Demsetz, *Property Rights*, *The New Palgrave Dictionary of Law and Economics* (Palgrave, 1998), 144, 145.

39 *Continental Paper Bag Co. v Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405 (1908).

40 FTC Report, *infra* n 82, chap. 1, at 15, “early court opinions generally refrained from subjecting patent-related conduct to antitrust scrutiny most typically because the very object of these patent laws is monopoly”.

41 E. S. Mason, *Monopoly in Law and Economics*, (1937) 47 *Yale L.J.* 34.

42 *Ibid.*, 36.

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*, 46.

Si el monopolio es considerado como un sinónimo de derecho exclusivo, entonces por definición, el dueño de una patente es un monopolista. Pero si el significado del término monopolio es la condición que genera pérdida social, esa situación en economía sólo está presente "cuando la curva de demanda tiene una pendiente negativa en el sector en que se encuentra la producción"⁴⁵. Este no es siempre el caso para los derechos de propiedad intelectual, dado que pueden existir productos o tecnologías sustitutas, que no están cubiertas por los derechos de propiedad y que podrían ser usados por los consumidores en su reemplazo⁴⁶. Los propietarios de derechos de propiedad intelectual están por tanto limitados en su capacidad de cobrar un precio monopólico dado que deben considerar las presiones competitivas ejercidas por productos o tecnologías competidoras. La terminología es, por tanto, importante⁴⁷. El término "renta económica" es una terminología más adecuada que el concepto de "monopolio", dado que recalca el hecho que los titulares de patentes pueden obtener una mayor rentabilidad que sus demás competidores por el hecho de tener una ventaja en sus costos, y no debido a un ejercicio abusivo de poder de mercado mediante la reducción del nivel de producción, potestad que no confiere necesariamente la patente.

Dado que el derecho de la libre competencia tanto en Estados Unidos como en Europa se ha movido hacia un enfoque económico, la presunción de que un derecho de propiedad intelectual puede conferir poder monopólico ha sido debilitada y últimamente abandonada. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue rápido en afirmar en el caso *Deutsche Grammophon* que la mera posesión de derechos de propiedad intelectual no significa que automáticamente se tenga una posición

45 E.W. Kitch, *Patents: Monopolies or Property Rights?*, (1986) 8 Res. L. & Econ. 31, 33.

46 R. E Meiners & R. J. Staaf, *Patents, Copyrights, and Trademarks: Property or Monopoly?*, 13 (1990) *Harvard J. Law & Public Pol'y* 911; E. W. Kitch, *Elementary and Persistent Errors in the Economic Analysis of Intellectual Property*, (2000) 53 *Vand. L. Rev.* 1727, 1734, "(t)he strongest case for a patent conferring a monopoly would be a good whose economically distinctive features fell within the claims of the patent. Even here, the patent may not confer an advantage if alternative (even if inferior) technologies are available at lower cost, as will often be the case with older technologies where many of the costs are sunk costs".

47 H. Greene, *Afterword: The Role of the Competition Community in the Patent Law Discourse*, (2002) 69 *Antitrust L.J.* 841, 844.

dominante⁴⁸. El Tribunal de Justicia examinó en vez la posición de la empresa en el mercado relevante y la habilidad del titular de la PI para “*impedir el mantenimiento de competencia efectiva en una parte considerable del mercado relevante, teniendo en cuenta particularmente la existencia y posición de cualesquiera productores o distribuidores que puedan estar promocionando bienes similares o bienes que puedan ser sustituidos por ellos*”⁴⁹. En el caso Magill, el Tribunal de Justicia confirmó que “*en cuanto a la posición dominante, debe recordarse que la mera titularidad de un derecho de propiedad intelectual no puede otorgarle dicha posición*”⁵⁰. Aun cuando no exista una presunción en cuanto a que los derechos de propiedad intelectual confieran poder de mercado, los derechos de PI sí pueden gatillar la inferencia de una posición dominante y son usualmente considerados como uno de los factores indicadores de la existencia de una posición dominante si dicho competidor tiene además una alta participación de mercado⁵¹. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por su parte, también ha aclarado en el caso *Illinois Tool Works v. Independent Ink* que las patentes no necesariamente confieren poder de mercado a su titular⁵².

La evolución de la concepción de la propiedad intelectual desde un poder monopolístico a una categoría de derecho de propiedad se encuentra lejos de establecer una inmunidad de libre competencia para los derechos de propiedad intelectual. Además de no poder dar un estatus de inmunidad a los derechos de PI, el enfoque de los “*derechos de propiedad*” no contribuye al entendimiento de la necesidad de balancear los objetivos de retribución y difusión con el objeto de lograr un equilibrio óptimo entre ambos. De hecho, el criterio de “*propiedad*” es formalista y no toma en consideración la evolución de las estructuras económicas. No provee

48 ECJ, Case 78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Grossmarkete GmbH & Co.*, [1971] ECR 487, para. 16. Los derechos de propiedad intelectual pueden sin embargo llevar a inferir una posición de dominio. Ver; ECJ, Caso 85/76, *Hoffmann-La-Roche v. Commission* [1979] ECR 461, para. 42D & 48; CFI, Case T-51/89, *Tetra Pak Rausing S.A. v. Commission* [1990] ECR II-309, para 23.

49 ECJ, Caso 40/70, *Sirena S.r.l. v. Eda S.r.l. e.o.*[1971] ECR 69, para. 16.

50 ECJ, Casos conjuntos C-241/91 and C-242/91, *Radio Telefis Eireann v. Commission (Magill)*, ECR [1995] I-743, at para. 46

51 Ver; ECJ, Caso 85/76, *Hoffmann-La-Roche v. Commission* [1979] ECR 461, para. 42D & 48; CFI, Case T-51/89, *Tetra Pak Rausing S.A. v. Commission* [1990] ECR II-309, para 23.

52 *Illinois Tool Works v. Independent Ink*, 126 S.Ct 1281 (2006).

ninguna información útil en cuanto al nivel de retribución o incentivos que deberían ser garantizados para el inventor, ni estándar alguno para el adecuado nivel de difusión para que así el alcance del derecho de PI sea óptimo. El concepto de “*derecho de propiedad*” no es usado con el fin de resaltar el carácter instrumental de la propiedad intelectual para lograr mayor innovación y bienestar económico. Por el contrario, los economistas adoptan un enfoque instrumental y consideran a la concesión de derechos de propiedad como una forma de acción colectiva en el mercado junto con otros instrumentos como regulación directa, responsabilidades, retribuciones e impuestos.

El paralelo que se realiza con la propiedad sobre bienes corporales no ayuda por tanto a determinar el equilibrio adecuado entre retribución y difusión. Es destacable que, tanto aquellos que favorecen una aplicación menos estricta del derecho de la libre competencia en el ámbito de los derechos de PI, como aquellos que defienden una consideración más cuidadosa de los efectos de la protección de la propiedad intelectual en materia de libre competencia, adhieren a la lógica de los “*derechos de propiedad*” de la propiedad intelectual, aunque apoyando en definitiva, conclusiones opuestas⁵³. También existen problemas inherentes, desde un punto de vista de derecho y economía, en la analogía entre derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, como se mostrará en la sección siguiente.

3. LA PROPIEDAD INTELECTUAL NO DEBERÍA SER CONSIDERADA COMO UN DERECHO DE PROPIEDAD

La naturaleza de “*derecho de propiedad*” de la PI parece tener un rol importante en la construcción de un argumento para una sólida protección de los derechos de PI. El concepto de derechos de propiedad es muy amplio, y a menudo se le asocia con la libertad de acción que tiene un

53 Compare C. Ritter, *Refusal to Deal and Essential Facilities: Does Intellectual Property Require Special Deference Compared to Tangible Property?*, (2005) 28 *World Competition* 281; S. Gevenaz, *Against Immunity for Unilateral Refusals to Deal in Intellectual Property: Why Antitrust Law Should Not Distinguish Between IP and Other Property Rights*, (2004) 19 *Berkeley Tech. L. J.* 741 quienes asumen una postura proclive al derecho de la competencia con C. Ahlborn, D. Evans & J. Padilla, *The Logic & Limits of the Exceptional Circumstances Test in Magill and IMS Health*, (2004) 28 *Fordham Int'l L. J.* 1109.

propietario⁵⁴. Este artículo adoptará una definición restringida, construida en base a la teoría económica de los derechos de propiedad (A). Luego, se analizará la aplicación de la teoría económica de los derechos de propiedad a la PI (B).

3.1 Teoría económica de los derechos de propiedad

La teoría económica ve a los derechos de propiedad como una forma de encargarse de las externalidades. Harold Demsetz fue uno de los primeros en argumentar que “los derechos de propiedad expresan el derecho a obtener beneficios o sufrir perjuicios para uno mismo u otros”, sugiriendo una cercana relación entre derechos y externalidades⁵⁵. Las externalidades (o efectos externos) existen cada vez que los actos de una parte “*influyen, o pueden probablemente influir, en el bienestar de otra persona, en comparación a algún estándar de referencia*”⁵⁶. Las externalidades son negativas o positivas según tengan un efecto perjudicial o beneficioso para otros (distintos del titular del derecho), respectivamente. El tipo de externalidades que surgirían sin la existencia de derechos de propiedad puede ser explicado comparando dos tipos distintos de propiedad con acceso abierto.

El régimen de propiedad generalmente se opone al acceso abierto⁵⁷. El acceso abierto no constituye un problema mientras la oferta de un bien sea tan abundante en relación a la demanda que no se produzca una utilidad (neta) por conservarlo o mejorarlo⁵⁸. Sin embargo, cuando un bien

54 C. A. Reich, *The New Property*, (1964) 73 Yale L.J. 733, 771 (“[property] performs many different functions. One of these functions is to draw a boundary between public and private power. Property draws a circle around the activities of each private individual or organization. Within that circle, the owner has a greater degree of freedom than without. Outside, he must justify or explain his actions, and show his authority. Within he is master; and the state must explain and justify any interference. It is as if property shifted the burden of proof; outside the individual has the burden; inside, the burden is on government to demonstrate that something the owner wishes to do should not be done”).

55 H. Demsetz, *Toward a Theory of Property Rights*, 57 (1967) *The American Econ. Rev.* 347, 348, “[...] a primary function of property rights is that of guiding incentives to achieve a greater internalization of externalities”.

56 S. Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law* (Harvard Univ. Press 2004), 76.

57 T. Eggerstsson, *Open access versus Common property*, T. L. Anderson & F. S. McChesney (ed.) *Property Rights - Cooperation, Conflict, and Law* (Princeton, 2003) 73.

58 L. De Alessi, *Gains from Private Property: the Empirical Evidence*, in *Property Rights-Cooperation, Conflict, and Law* supra, 90, at 91.

sujeto a un régimen de acceso abierto se torna escaso, los individuos carecen de los incentivos para conservarlo porque “no pueden hacerse de la totalidad de las ganancias provenientes de hacerlo”⁵⁹. Esta situación es comúnmente descrita como la “tragedia de los comunes”⁶⁰. El acceso abierto puede crear efectos adversos tanto en la demanda como en la oferta de bienes en un mercado por un bien particular. Eggerstsson explica que:

“LAS RIQUEZAS CONJUNTAS NO SE MAXIMIZAN POR EL LADO DE LA OFERTA POR EL SUMINISTRO INSUFICIENTE DE RECURSOS CAUSADO POR UNA INADECUADA PROVISIÓN, MANTENIMIENTO, E INVERSIONES EN MEJORAS. LAS RIQUEZAS NO SE MAXIMIZAN POR EL LADO DE LA DEMANDA POR EL EXCESIVO (INSUFICIENTE) RETIRO DE RECURSOS.”⁶¹

El uso de un recurso determinado por una persona tendrá efectos externos en el bienestar de otros, dado que reducirá inmediatamente la cantidad de recursos disponibles para el consumo. La creación de derechos de propiedad podría evitar estas externalidades al internalizar los costos y beneficios de explotar un recurso escaso, y por tanto aumentar su uso eficiente. Los derechos de propiedad exclusivos permiten a los individuos usar los recursos escasos y excluir a otros de su uso⁶². El costo para la sociedad de crear estos derechos de propiedad se explica por el gran valor del recurso, lo cual se encuentra relacionado con su escasez. El valor del recurso escaso es un parámetro a considerar en el otorgamiento de derechos de propiedad. Si el recurso escaso es de valor limitado, los beneficios potenciales derivados del derecho de propiedad podrían no cubrir los costos de su creación⁶³. El acceso abierto será en este caso el régimen más efectivo⁶⁴. La función principal de los derechos de propie-

59 Ibid.

60 G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, *Science* 162 (December), 1243-1248. The idea is not absent from Aristotle's writings. See, *Politics*, Book II (sec. 1261b of Jowett translation), “that which is common to the greatest number has the least care bestowed upon it, [...] Everyone thinks chiefly of his own, hardly at all of the common interest, and only when he is himself concerned as an individual. For besides other considerations, everybody is more inclined to neglect the duty which he expects another to fulfill [...]”.

61 T. Eggerstsson, *Open Access versus Common Property*, *supra* n 58, 77.

62 Ibid, at 81.

63 A. A. Alchian & H. Demsetz, *The Property Rights Paradigm*, (1973) 33 *Journal of Economic History* 16, 24, “if private right can be policed easily, it is practicable to resolve the problem by converting communal rights into private rights”.

64 Ibid, at 83.

dad es por tanto internalizar externalidades cuando las utilidades de la internalización son mayores que el costo de internalización.

También es importante realizar una distinción entre propiedad privada y propiedad común o comunitaria. Los regímenes de propiedad común generan costos de transacción e incrementan los costos de negociación, dado que los propietarios comunes deberán llegar a un acuerdo con el fin de asignar eficientemente el uso común de la propiedad⁶⁵. Además, la propiedad común creará externalidades dado que “los costos totales de las actividades de un propietario de una propiedad común no son soportados directamente por él, ni pueden fácilmente llamar su atención por la buena voluntad de los otros de pagarle una suma apropiada.⁶⁶ En comparación, la propiedad privada resuelve el problema de las externalidades (por la escasez del producto) y el problema de los costos de transacción al concentrar los costos y beneficios en los propietarios, creando así los incentivos para una utilización más eficiente de los recursos⁶⁷. Se debería tener cautela al traspasar la teoría económica de los derechos de propiedad a los derechos de PI, por las características específicas de los derechos de propiedad en la información.

3.2 Diferencias entre la teoría económica de los derechos de propiedad y la teoría económica de la propiedad intelectual

El derecho de propiedad intelectual crea derechos de propiedad sobre la información cuando el valor social de dicha información excede a los costos de su desarrollo⁶⁸. Las premisas parecen no ser diferentes que en los derechos de propiedad sobre bienes corporales⁶⁹. Sin embargo,

65 H. Demsetz, *Towards a Theory of Property Rights*, supra n 56, 356, “(u)nder the communal property system the maximization of the value of communal property rights will take place without regard to many costs, because the owner of a communal right cannot exclude others from enjoying the fruits of his efforts and because negotiation costs are too high for all to agree jointly on optimal behaviour”.

66 Ibid.

67 Ibid., “the externalities that accompany private ownership of property do not affect all owners, and generally speaking, it will be necessary for only a few to reach an agreement that takes these effects into account. The cost of negotiating an internalization of these effects is thereby reduced considerably.”

68 S Shavell *Foundations of Economic Analysis of Law* (Harvard Univ. Press, 2004), 138.

69 H. Demsetz, *Towards a Theory of Property Rights*, supra n 56, 359.

existen importantes diferencias entre ambos, requiriéndose una aproximación más cuidadosa para la propiedad intelectual⁷⁰. Mi objetivo no es argumentar que la propiedad intelectual no es “propiedad”, por la simple razón que no hay diferencias entre los derechos de propiedad que recaen sobre ideas y los que recaen sobre bienes corporales, sino enfatizar lo inadecuado de la extensión por analogía a la propiedad intelectual del régimen legal de derechos de propiedad sobre bienes tangibles o físicos⁷¹.

3.2.1 Propiedad intelectual y el argumento del free rider

La necesidad de permitir que el propietario reciba en su totalidad los retornos de la inversión y evitar el free riding son generalmente los argumentos más utilizados para establecer derechos de propiedad. Esta justificación no es evidente en sí misma para los derechos de propiedad intelectual. De hecho, es difícil aceptar per se la idea que el sobreuso de derechos de propiedad intelectual por free riders creará una tragedia de los comunes. La información puede ser considerada como un bien común puro. El “consumo” de información por una persona no disminuye la posibilidad de consumo por otra. El consumo simultáneo (o conjunto) es posible. La necesidad de crear derechos de propiedad con el fin de evitar externalidades provenientes de sobredemanda, el cual es el raciocinio tradicional para constituir derechos de propiedad sobre bienes corporales, no resulta ser tan convincente. El consumo del bien no es competitivo y además resulta difícil excluir a otros de su uso.

No resulta por tanto sorprendente que muchos autores hayan criticado por tautológico el uso del raciocinio de la escasez (la tragedia de los comunes), para los derechos de propiedad intelectual. De acuerdo a Arnold Plant, “es una peculiaridad de los derechos de propiedad sobre patentes (y derechos de autor) que no surjan de la escasez de los productos que resultan apropiados. No son una consecuencia de la escasez, sino que la creación deliberada de un cuerpo legal; mientras que, por lo general, la creación de derechos de propiedad se realiza con el fin de conservar bienes escasos,

70 M. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding, (2005) 83 Tex. L. Rev. 1031, 1059.

71 Contra sobre la necesidad de desarrollar una teoría unitaria de propiedad, J. F. Duffy, Intellectual Property, Isolationism and the Average Cost Thesis, (2005) 83 Texas L. Rev. 1077.

tendiente [...] a que hagamos lo “más de ellos”, los derechos de propiedad sobre patentes y derechos de autor hacen posible la creación de escasez en los bienes apropiados, lo que de otra forma no podría mantenerse.⁷²”

El argumento de Plant es que un sistema de patentes, al conceder derechos exclusivos, crea por sí mismo la escasez que luego usa como fundamento para la creación de derechos de propiedad intelectual.

Dos argumentos se han opuesto a esta teoría. Steve Cheung ha argumentado que se debería distinguir entre los inventos que se hubieran realizado en ausencia de cualquier tipo de protección a los derechos de propiedad y aquellos que no se hubieran realizado sin la protección dado que “para cualquier invento que no se hubiera realizado en la ausencia de derechos de propiedad, la escasez no es de ‘ideas’ como tal sino que de los recursos necesarios para producir dichas ideas”⁷³. El sobreuso de información por los free riders disminuye el valor del recurso para los inventores para los cuales será más difícil recuperar los costos fijos. Como resultado, los incentivos para innovar disminuirán y el nivel de oferta de bienes estará por debajo del nivel óptimo.

También se podría distinguir entre la escasez existente antes y después de la creación de los derechos de propiedad⁷⁴. Según Demsetz, “para que el descubrimiento produzca valor, incluso para un propietario monopolístico de los derechos del descubrimiento, éste debe disminuir la escasez que existía antes de su descubrimiento”⁷⁵. Sin embargo, “visto ex ante, la posibilidad que la propiedad pueda ser asociada con un monopolio no necesariamente exacerbará, y podrá de hecho reducir, la gravedad de los problemas causados por la escasez”⁷⁶.

Si empezamos del supuesto que sin el prospecto de una retribución futura, nadie invertirá en el desarrollo de nuevas ideas, entonces resulta deseable racionalizar el uso de la información. Es una decisión consciente de la autoridad pública crear escasez al conceder derechos de propiedad

72 A. Plant, *The Economic Theory Concerning Patents for Inventions*, (1934) 1 *Economica* 34.

73 S. Cheung, *Property Rights and Invention*, supra n 2, 10.

74 H. Demsetz, *Property Rights*, *The New Palgrave Dictionary of Law and Economics*, supra n 38, 151.

75 *Ibid*, at 152

76 *Ibid*.

sobre la información. La escasez artificial creará valor adicional y evitará una falla del mercado, en el sentido que sin los derechos de propiedad, el mecanismo de precio no podrá considerar de forma completa los costos y beneficios sociales derivados de la producción y del consumo de información, debido al problema de los free riders.

El valor adicional creado por la innovación será apropiado por el dueño del derecho de propiedad. Los derechos de propiedad son por tanto absolutos en el sentido que no existe un límite fijado en el valor que el propietario pueda obtener. De hecho, sería posible apropiarse de más valor que el que era inicialmente necesario para la generación del invento. Este valor óptimo incluiría la totalidad de los costos y podría ir mucho más allá. El nivel óptimo de remuneración variará dado que los incentivos pueden ser distintos en cada industria. La situación será eficiente económicamente, dado que el propietario podrá internalizar la totalidad de las externalidades (negativas y positivas).

Resulta irrelevante que el derecho de propiedad pueda llevar a la exclusión de otros individuos del uso de un recurso en particular (en este caso, información)⁷⁷. Estos efectos constituyen externalidades pecuniarias y como tal no deben ser consideradas. Esta conclusión se deriva del teorema de Ronald Coase, de acuerdo al cual, en ausencia de costos de transacción, un resultado mutuamente beneficioso para el dueño del recurso y los individuos que quieren tener acceso a él se alcanzará de todas formas⁷⁸. Sin embargo, las externalidades pecuniarias pueden ser relevantes si decidimos tomar en cuenta consideraciones de justicia distributiva.

Incluso si el enfoque sólo se hiciera en base a consideraciones de eficiencia y se diera por sentado el supuesto que es una innovación autónoma, es importante reconocer que los derechos de propiedad sobre la información pueden ser creados eficientemente sólo si, en su ausencia,

77 Asumo por el momento que esta es la situación de una innovación independiente y no la de una innovación acumulativa. En relación a la última, el innovador inicial podrá apropiarse más de la retribución que se obtenga del invento, lo cual puede tener el resultado de desincentivar a los inventores sucesivos a invertir en investigación y desarrollo y producir información valiosa.

78 R. Coase, *The Problem of Social Cost*, (1960) 3 *Journal of L. & Econ.* 1.

el esfuerzo creador no se habría realizado en primer lugar⁷⁹. La ventaja obtenida de ser el primero en crear el producto puede ser una retribución adecuada que puede llevar a una empresa a innovar, sin gozar del beneficio adicional de un derecho de propiedad intelectual. Adicionalmente, conceder un derecho de propiedad sobre información requiere compensar la necesidad de incentivar la innovación y la protección de los intereses de los consumidores⁸⁰. Esta es una importante diferencia con los derechos de propiedad sobre bienes corporales y recalca el instrumentalismo inherente de la propiedad intelectual.

3.2.2. La propiedad intelectual como activo empresarial y los límites difusos de los derechos de PI

Los derechos de propiedad intelectual sobre la información también permiten que sea más fácil para los inventores comercializar sus inventos y efectuar negocios con otras unidades económicas⁸¹. Esto crea un mercado para la transformación de los inventos en productos comercialmente viables. En efecto, un inventor no podrá siempre desarrollar comercialmente su invento y deberá negociar con otras empresas que le proveerán el capital y la experiencia comercial necesaria. Esto también podría ser utilizado como un argumento para la creación de derechos de propiedad sobre bienes tangibles. Sin embargo, en la realidad, los costos de transacción son mayores en relación a la propiedad intelectual, debido a “la frecuente dificultad para identificar dicha propiedad”, la cual por definición no se puede identificar físicamente⁸². Los límites de los derechos de propiedad en el derecho de PI son por definición inciertos, en comparación a los límites de la propiedad sobre bienes inmuebles (que proveen

79 M. Lemley, *Ex Ante versus ex Post Justifications for Intellectual Property*, (2004) 71 U. Chi. L. Rev. 129.

80 W. Nordhaus *Invention, Growth and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change* (Cambridge, MIT 1969).

81 Federal Trade Commission (FTC), *To Promote Innovation – The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, (hereinafter FTC Report), October 2003, chap. 2, at 5. Ver también, S. Ghosh, *Patents and the Regulatory State: Rethinking the Patent Bargain Metaphor After Eldred*, (2004) 19 Berkeley Tech. L.J. 1315 (arguing that patents should be considered as “business assets”).

82 W. Landes & R. Posner *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (Harvard Univ. Press, 2003), 16.

mayor certeza, por ejemplo, por medio de registros)⁸³. La incertidumbre de los límites de los derechos de PI es particularmente riesgosa en los casos de innovación complementaria, dado que la fragmentación de los derechos de propiedad intelectual puede llevar a múltiples y complejas transacciones con una gran cantidad de partes y por tanto incrementar los costos de negociación⁸⁴. Según Landes y Posner, “la diferencia es un argumento a favor de menor propietarización de la propiedad intelectual en relación a la propiedad sobre bienes corporales”⁸⁵ dado que los costos de internalización podrían ser mayores que los costos externos que se internalizan. En efecto el carácter de bien público de la información hace que sea difícil identificar a los free riders y por tanto asegurar una protección efectiva, incrementando por tanto los costos de internalización. En conclusión, los altos costos de transacción de la propiedad intelectual pueden ser considerados como una importante razón para adoptar un enfoque más cuidadoso en la creación derechos de propiedad intelectual que al conceder derechos de propiedad sobre bienes corporales.

3.2.3. Patentes prospectivas y la teoría de los incentivos para la innovación

Otra diferencia importante entre la propiedad intelectual y la propiedad sobre bienes corporales es que de acuerdo a la teoría de los “incentivos para la innovación”, el objetivo no es sólo retribuir al inventor por sus inventos, lo cual también podría ser considerado como un fundamento de los derechos de propiedad sobre bienes corporales, sino que además tiene el fin de proveer un estímulo económico para la innovación.

La adquisición de un derecho de propiedad intelectual es, a veces, el resultado de una carrera por innovar. Esto es particularmente importante en relación a las patentes (“carrera por patentes”). Las empresas invierten con el fin de ser los primeros en solicitar una patente o ser los primeros en inventar un producto o proceso particular⁸⁶. Esta carrera puede llevar a comportamientos enfocados únicamente en obtener rentas, inversio-

83 Para una análisis de este argumento ver, James Bessen & Michael Meurer, *Patent Failure* (Princeton Univ. Press, 2008), chap. 3.

84 M. Heller, *The Boundaries of Private Property*, (1999) 108 Yale L.J. 1163, 1174.

85 W. Landes & R. Posner, *supra* n 83, 8.

86 Existe una diferencia entre la regulación de patentes en Estados Unidos y Europa en relación a la prioridad de patentes. Estados Unidos sigue una regla “primero en inventar”, mientras que en Europa la patente se le da al primero en presentar la solicitud.

nes excesivas y duplicación de esfuerzos que finalmente serán desperdiciados, habiendo sido más eficiente usar dichos recursos para otras actividades productivas. El riesgo de comportamientos rentistas es más pronunciado para los derechos de propiedad intelectual que para los derechos de propiedad sobre bienes corporales.

Algunos autores van más allá y argumentan que el riesgo de comportamientos rentistas no cuestiona la existencia de los derechos de propiedad intelectual, sino que al contrario, podría ser usado como un argumento para conceder derechos de propiedad sobre información en una etapa más temprana del proceso de invención⁸⁷. El objetivo es permitir que los titulares de patentes coordinen sus esfuerzos innovadores dentro del área cubierta por la patente y, por tanto, desarrollen la "prospección" de investigaciones futuras. Estas "patentes prospectivas" tienen un alcance "que va más allá de lo que la función de retribución requeriría"⁸⁸. Contrariamente a lo que la teoría de la retribución señala, la teoría del desarrollo prospectivo mira hacia el futuro y constituye una "justificación ex post" de la propiedad intelectual⁸⁹.

Una patente prospectiva sitúa a su dueño en una posición "para coordinar la búsqueda para mejorar desde un punto de vista tecnológico y de mercado el valor de la patente de tal forma de no duplicar inversiones y para que la información sea compartida entre los buscadores", evitando por tanto carreras ineficientes para inventar⁹⁰. El innovador inicial también puede realizar todas las inversiones necesarias sin correr el riesgo que los frutos de su inversión sean apropiados por competidores⁹¹. La teoría de las patentes prospectivas asume que el inventor inicial es el que se encuentra en la mejor posición para acelerar las innovaciones de segunda generación. La validez de este supuesto, sin embargo, ha sido cuestionada⁹² y en

87 E.W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, (1977) 20 *J.L. & Econ.* 265.

88 *Ibidem*, at 267.

89 M. Lemley, *Ex ante versus ex post justifications for intellectual property*, (2004) 71 *Chi. L. Rev.* 129.

90 E.W. Kitch, *supra* n 88, 267.

91 *Ibid.*

92 Ver, M. Lemley, *Ex ante versus ex post justifications for intellectual property*, *supra* n 90, 141 (2004), "[...] prospect theory is needed when control over subsequent development is a necessary part of the incentive to produce the pioneering invention in the first place, as

último término descansa en la creencia que la innovación se alcanza de mejor forma en una situación de monopolio⁹³. Esta hipótesis no ha sido aún verificada empíricamente y muchos estudios económicos insisten en la importancia de la independencia y en la competencia por la innovación.⁹⁴ Cualquiera sea el resultado de este debate, los incentivos para innovar no están explícitamente considerados al conceder derechos de propiedad sobre bienes corporales, lo cual también explica las diferencias en el sistema legal de la propiedad intelectual y la propiedad sobre bienes corporales.

3.2.4 Un sistema legal diferente al de los derechos de propiedad sobre bienes corporales

Una rápida mirada al régimen legal aplicable a la propiedad intelectual es suficiente para convencerse de la necesidad de evitar analogías simplistas con los derechos de propiedad sobre bienes corporales. En primer término, según Spence, una diferencia importante es que "los derechos de propiedad intelectual no excluyen a otros del goce del bien respectivo, sino sólo de su uso en un rango amplio o estrecho de formas⁹⁵. La duración limitada de los derechos de propiedad es ciertamente una característica que no existe como tal para derechos de propiedad normales⁹⁶. Una vez

is arguably true with pharmaceuticals. Prospect theory as a justification for displacing the market for invention, by contrast, is not a helpful justification for intellectual property'; Ver también las referencias citadas en el I the FTC Report, supra n 82, chap. 2, at 19-20. Para un replanteamiento de esta teoría pero sin tomar esta vez una aproximación desde el derecho de propiedad, ver J. Duffy, Rethinking the Prospect Theory of Patents, (2004) 71 U. Chi. L. Rev. 439.

93 Esta es la clásica "Hipótesis Schumpeteriana" de acuerdo a la cual empresas más grandes innovan más que las pequeñas, y empresas en mercados concentrados innovan más que empresas en mercados competitivos.

94 Para un análisis más extensor ver; FTC Report, chap. 2, at 14-15. Ver también, ABA, Section of Antitrust Law, The Economics of Innovation: A Survey, July 2002, 33-35 (que concluye que "los resultados que se relacionan a la concentración dependen de las características de la industria). Ver también, R. Gilbert, Looking for Mr. Schumpeter: Where Are We in the Competition-Innovation Debate?, in 6 Innovation Policy and the Economy 159 (A. B. Jaffe, J. Lerner & S. Stern, eds. 2006); R. J. Gilbert, Competition and Innovation (Competition Policy Center Paper CPC 07-069, January 27, 2007). available at <http://repositories.cdlib.org/iber/cpc/CPC07-069>

95 M. Spence, supra n 36, 494.

96 La doctrina de la posesión adversa puede limitar la duración de un derecho normal de propiedad. Sin embargo, los efectos de la posesión adversa son distintos en la medida que "la posesión adversa cambia la propiedad de una persona a otra, mientras que la caducidad de un derecho de propiedad que tiene un plazo fijo elimina la propiedad y hace que el trabajo forme parte del dominio público". W.M. Landes & R.A. Posner, supra n 83, 34.

expirada la duración de la patente, aquello que se encontraba protegido pasa a ser de dominio público (acceso abierto) y no podrá detentarse nuevamente como propiedad (privada). También se podrían agregar las condiciones de validez de una patente. Una invención patentable debe ser original, no-obvia, apta para ser empleada industrialmente y no debe caer "como tal" dentro de ninguna de las categorías de bienes excluidos específicamente⁹⁷. Estas condiciones no se encuentran en el sistema legal que rige la propiedad tangible.

3.2.5 La intervención de autoridades públicas en la definición de los derechos de PI

La intervención de las autoridades públicas es también más sistemática e intensa para la PI que para los derechos de propiedad tangibles y comienza con la concesión de un derecho de propiedad, por ejemplo, la revisión de las condiciones de patentabilidad es realizada por la Oficina de Patentes respectiva. Esto destaca la diferencia más importante entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad sobre bienes corporales: la intervención de una agencia regulatoria independiente. Landes y Posner remarcan que

"IGUALAR A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE BIENES CORPORALES SOSLAYA LA PARTICIPACIÓN SUSTANCIALMENTE MAYOR DEL GOBIERNO EN LA PRIMERA, AL MENOS EN UNA SOCIEDAD MADURA EN QUE LA MAYOR PARTE DE LA PROPIEDAD SOBRE BIENES CORPORALES SE ENCUENTRA EN MANOS DE LOS PRIVADOS, DE TAL FORMA QUE TODAS LAS TRANSACCIONES EN RELACIÓN A DICHA CLASE DE PROPIEDAD SON PRIVADAS. EL GOBIERNO CONTINUAMENTE PARTICIPA EN LA CREACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL MEDIANTE LA CONCESIÓN DE PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS REGISTRADAS. LOS ESCÉPTICOS DEL ESTADO DEBERÍAN VACILAR EN ASUMIR UN SUPUESTO DE EFICIENCIA PARA UN PROCESO EN EL CUAL EL GOBIERNO CONCEDE DERECHOS PARA EXCLUIR COMPETENCIA CON LOS TITULARES DE DICHS DERECHOS."⁹⁸

97 W. Cornish & D. Llewelyn, *Intellectual Property*, (5th ed., Sweet & Maxwell), 173.

98 W. Landes & R. Posner, *supra* n 83, 415. Contra R.E. Meiners & R. J. Staaf, *Patents, Copyrights, and Trademarks: Property or Monopoly?*, (1990) 13 *Harv. J. L. & Pub. Pol'y* 911, 916-917, "patents, copyrights, and trademarks granted recognition by the State are essentially the same as recognition by the State of claims in real property [...] They are like common-law rights, valuable not to specific groups that obtain the passage of the statutes but to all current and future members of society who will have equal access to property and the enforcement of ownership rights by the judicial system".

Landes y Posner no se oponen a que el poder judicial no se encuentre involucrado en tutelar el que estos derechos se ejerzan adecuadamente, pero sí abogan para que la labor de definir el ámbito de estos derechos, especialmente en materia de patentes, sea ejecutado por una agencia administrativa, bajo el control de un tribunal especializado⁹⁹. Los tribunales especializados no pueden ser considerados como equivalentes a los tribunales comunes, dado que es más probable que los primeros tengan una misión particular, y por tanto un enfoque más amplio frente a los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior, sin embargo, no se presenta necesariamente en todas las áreas de la propiedad intelectual, dado que en lo que dice relación con las marcas registradas, los secretos industriales y las leyes que regulan la publicidad, por estar más orientadas hacia el derecho común, son tratadas en el marco de este último por ser para ello más eficiente.

La importancia de este punto no debería ser subestimada. Al considerar que los derechos de propiedad intelectual no son derechos tradicionales sino simples creaciones de un proceso administrativo, es posible argumentar que no deberían beneficiarse de la tesis de eficiencia de los derechos tradicionales¹⁰⁰ y deberían por tanto tener un régimen legal distinto del de los derechos de propiedad normales. De esto se sigue que las posibles áreas de conflicto entre la PI y el derecho de la competencia no serían las mismas que podrían existir entre el derecho de la competencia y los derechos de propiedad sobre bienes corporales o tangibles.

99 De hecho, las Cortes de Circuito fueron creadas en Estados Unidos en el año 1982.

100 W. Landes & R. Posner supra n 83, 417 recalcan que el derecho común o common law se refiere a "any body of law that is judge created", "it refers not only to judge-created bodies of law but also to judge-created doctrines that fill gaps or resolve ambiguities in statutes or constitutions. In this sense, much of antitrust law, much of constitutional law, and much of patent and copyright law are common law". Según B. Bouckaert, *What is Property?*, (1990) 13 Harv. J. L. & Pub. Pol'y 775, 790, "the origin of intellectual property rights has its historical roots in deliberate interventions by political authorities rather than in a spontaneously evolved continental legal tradition".

4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA: POSIBLES ÁREAS DE CONFLICTO

Al entregar un derecho exclusivo, el régimen de propiedad intelectual le ofrece al titular del derecho la oportunidad de obtener utilidades extras. Los consumidores del bien particular objeto del derecho de PI consecuentemente perderán, dado que el nivel de producción de ese bien en particular será más bajo que si no existiera el derecho exclusivo. Se generará una tensión entre la política de propiedad intelectual y la de libre competencia dado que el objetivo de esta última es maximizar el bienestar social. Sin embargo, si el titular del derecho no tuviere la oportunidad de cobrar un precio más alto, existirían incentivos subóptimos para asignar recursos para invertir. El supuesto asumido es que si no se otorgará un derecho de propiedad intelectual, los consumidores se beneficiarían por la menor innovación. El término “innovación” cubre según Joseph Schumpeter los cinco siguientes casos:

“(1) LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO- ESTO ES, UNO CON EL CUAL LOS CONSUMIDORES AÚN NO SE ENCUENTRAN FAMILIARIZADOS- O UN PRODUCTO DE UNA CALIDAD NUEVA. (2) LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO MÉTODO DE PRODUCCIÓN, ESTO ES, UNO QUE AÚN NO HAYA SIDO PROBADO EN LA RAMA DE FABRICACIÓN RESPECTIVA, LO CUAL NO NECESARIAMENTE TIENE QUE PROVENIR DE UN NUEVO DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO, PUDIENDO SER TAMBIÉN UNA NUEVA FORMA DE MANEJO COMERCIAL DE UN COMMODITY. (3) LA APERTURA DE UN NUEVO MERCADO, ESTO ES, UN MERCADO EN QUE UNA PARTE ESPECÍFICA DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DEL PAÍS AÚN NO SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI ESTE MERCADO HAYA EXISTIDO PREVIAMENTE. (4) EL DESCUBRIMIENTO DE UNA NUEVA FUENTE DE SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS O DE PRODUCTOS SEMI-MANUFACTURADOS, AUN CUANDO ESTA FUENTE EXISTA O DEBA SER CREADA. (5) EL DESARROLLO DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN EN CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL, COMO POR EJEMPLO LA CREACIÓN DE UNA POSICIÓN MONOPÓLICA O EL TÉRMINO DE LA MISMA”¹⁰¹.

La Comisión Europea parece adoptar esta definición amplia de “innovación” ¹⁰². En todo caso, no cualquier forma de innovación debiera ser protegida por derechos de propiedad intelectual; sólo debiera existir

101 J Schumpeter *The Theory of Economic Development* (London, Transaction Pub., 2005), 66. Este libro fue publicado primero por Harvard Univ. Press en 1934.

102 Comisión Europea, Libro Verde de la Innovación, COM(1995) 688 final, que definió a la innovación como “the renewal and enlargement of the range of products and services and associated markets; the establishment of new methods of production, supply and distribution;

protección respecto de aquellas cuyo valor para los consumidores es mayor que el costo que tiene (para la sociedad) activar el mecanismo de protección de los derechos de propiedad intelectual.

La difícil compensación entre los efectos de largo plazo de los derechos de PI en cuanto a incentivos para innovar y los efectos de corto plazo en producción y precios será un asunto importante en la interacción entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual. En efecto, teóricamente, la propiedad intelectual se enfoca más en los efectos de largo plazo, mientras que el derecho de la competencia pone su foco primariamente en los efectos de corto plazo de una práctica comercial determinada para el bienestar de los consumidores.

Recientemente, el derecho de la competencia ha analizado la innovación y los efectos de largo plazo en el bienestar de los consumidores. La Guía de la Comisión Europea para la aplicación del artículo 81 (3) del Tratado de la Comunidad Europea examina los efectos de un acuerdo particular en materia de innovación¹⁰³, integrando además eficiencias dinámicas como un factor de compensación de un acuerdo, de otra forma anticompetitivo, que restringe la producción y aumenta los precios¹⁰⁴. El “test de equilibrio” de la Comisión tiene el objetivo de asegurar que estas “eficiencias cualitativas”, como nuevos y mejores productos, crearán “suficiente valor a los consumidores para compensar los efectos anticompetitivos del acuerdo, incluido un aumento de precio¹⁰⁵”. Esto es porque “(l)a disponibilidad de nuevos y mejores productos constituye una importante fuente de bienestar para el consumidor”¹⁰⁶. La evaluación de efectos pro y anticompetitivos es una tarea ardua dado que resulta difícil asignar valores precisos a las eficiencias dinámicas con el fin de realizar un análisis costo beneficio¹⁰⁷. De manera similar, el derecho de la competencia considera los efectos de las

the introduction in changes in management, work organization and the working conditions and skills of workforce”.

103 Comisión Europea, Guía en la aplicación del artículo 81 (3) del Tratado [2004] OJ C101/97 paras 24 & 25.

104 Ibid, at para 70.

105 Ibid., at para 102.

106 Ibid. at para 104.

107 Ibid., at para 103.

prácticas comerciales en mercados de innovación¹⁰⁸. Se podría concluir, por tanto, que el derecho de propiedad intelectual comparte con el derecho de la competencia una concepción dinámica común del concepto de “bienestar del consumidor”.

Normalmente existen dos entendimientos de este concepto. Los economistas en el derecho de la competencia distinguen entre bienestar total, algunas veces también conocido como bienestar del consumidor¹⁰⁹ y bienestar del consumidor puro (excedente del consumidor o bienestar distributivo del consumidor). Ambos sirven como estándares alternativos para evaluar los efectos en la competencia de prácticas comerciales determinadas.

El bienestar total es una medida que suma el bienestar o excedente de diferentes grupos en la economía (en general, el excedente del consumidor y del productor). El excedente del productor se refiere a la suma de todas las utilidades de los productores de una industria, mientras que el excedente del consumidor se refiere a la suma de las diferencias de precio entre la evaluación de precio que realiza el consumidor del bien (o lo que está dispuesto a pagar) y el precio que finalmente tiene que pagar. Una situación es económicamente eficiente, y por tanto incrementa el bienestar total, cuando después que esta situación haya ocurrido, tanto el bienestar del consumidor como el del productor se incrementaron, o habiéndose incrementado sólo uno de ellos, este incremento es de tal magnitud que potencialmente puede compensar la pérdida que se produjo para el otro (eficiencia de Kaldor-Hicks). Por ejemplo, si las utilidades de los productores son más importantes que las pérdidas causadas a los consumidores, de tal forma que pudieran potencialmente compensarlas, la práctica es económicamente eficiente. El bienestar total pasa por alto completamente la distribución de ingresos entre productores y consumidores.

¹⁰⁸ Ibid., at para 25. Para un análisis crítico y comparativo ver; M. Glader, *Innovation Markets and Competition Analysis* (Edward Elgar, 2006).

¹⁰⁹ R. H. Bork, *The Antitrust Paradox – A Policy at War With Itself* (New York, The Free Press, 1993) at 111, “[...] it seems clear the income distribution effects of economic activity should be completely excluded from the determination of the antitrust legality of the activity. It may be sufficient to note that the shift in income distribution does not lessen total wealth [...]”.

El bienestar del consumidor puro no sitúa al mismo nivel los intereses de los consumidores que los de las partes de una práctica comercial determinada. La distribución de los ingresos es algo que debería considerarse. Los consumidores deberían estar en una mejor situación, o al menos en la misma posición que estaban antes que una determinada práctica comercial se haya ejecutado. Una práctica que incrementa las utilidades del productor y disminuye las utilidades de los consumidores de tal forma que para los productores sea posible compensar las pérdidas de los consumidores, será considerada de todas formas como perjudicial para la sociedad y por tanto prohibida.

¿Cuáles son las consecuencias de una protección fuerte de la propiedad intelectual para el bienestar total y el de los consumidores? Al ofrecerle al propietario de la PI la posibilidad de incrementar los precios, los derechos de PI pueden disminuir la producción y por tanto el bienestar total. Sin embargo, las eficiencias dinámicas asociadas a la PI pueden compensar ampliamente las pérdidas. El efecto de la PI en el bienestar del consumidor dependerá de saber si las rentas "monopólicas" generadas por el propietario del derecho exclusivo de PI serán traspasadas de una forma u otra a los consumidores. Esto no será necesariamente a través de precios más bajos, pudiendo ser simplemente a través de mejor calidad, nuevos productos o servicios y una posibilidad mayor de elección para los consumidores. Una protección amplia a la propiedad intelectual puede, no obstante, perjudicar a los consumidores en el largo plazo si tiene el efecto de restringir la innovación acumulada. Esta posibilidad levanta dos asuntos: la importancia de la innovación acumulada para el bienestar económico y la relación entre innovación y estructura de mercado como una estructura competitiva que puede no generar más innovación que una estructura concentrada.

En efecto, se pueden distinguir dos tipos de innovación: la innovación autónoma, que se refiere a la situación en que el derecho de PI no será utilizado como un aporte para otra innovación y la innovación acumulada, que se refiere a la situación en que sucesivas innovaciones se construyen sobre innovaciones anteriores. Es comúnmente aceptado que la innovación acumulada incrementa sustancialmente el valor social. Como escribiera Newton, "si he visto más allá es por haberme parado sobre los hombros de gigantes". Las autoridades públicas reconocen esta realidad

creando clusters para la innovación como Silicon Valley en los Estados Unidos, a través de los cuales se crean condiciones idóneas para intercambiar información y para el desarrollo de sinergias de investigación¹¹⁰. La innovación acumulativa puede ser de 3 formas distintas: o la segunda innovación no pudo ser inventada sin la primera, o la primera innovación disminuye el costo de lograr la segunda, o la primera acelera el desarrollo de la segunda al proveer nuevos instrumentos de investigación¹¹¹. El valor social del proceso de innovación está, en este caso, desigualmente distribuido entre el primer y segundo creador. Será por tanto importante encontrar el mecanismo de incentivos adecuado para asegurarse que los creadores o innovadores iniciales sean compensados adecuadamente por haber construido los cimientos para los creadores o innovadores subsecuentes, asegurándose al mismo tiempo que los creadores acumulativos aún tengan un incentivo para innovar. El diseño original de los derechos de propiedad intelectual debería considerar la necesidad de compensar tanto al innovador o creador inicial como a los subsecuentes.

En todo caso, es casi imposible considerar ex ante todas las posibilidades de innovación acumulativa al diseñar el derecho de propiedad intelectual inicial, dado que por definición, las creaciones o innovaciones acumulativas no se han producido aún. Enfrentados con las demandas de los innovadores subsecuentes para usar innovaciones de primera generación, los titulares de la PI se enfrentan a una definición estratégica: o incentivan la innovación acumulativa o se niegan a licenciar sus inventos, bloqueando por tanto la innovación. Podrían tener el interés en hacer esto sólo si las innovaciones acumulativas tuvieran la factibilidad de competir con ellos en el mercado de los productos de primera o segunda generación, protegido por el derecho de la propiedad intelectual. Esto indirectamente afectará a los consumidores, dado que al no existir innovación o creación acumulativa, no gozarán de nuevos productos y servicios. Sin embargo, también debería considerarse que en el caso de negarse a licenciar, los propietarios de los derechos de PI se arriesgan a que sus rivales desarrollen tecnologías competitivas, que proveerán alternativas a la creación

110 Para un análisis de un modelo Silicon Valley de sistema de desarrollo de productos, ver M Aoki, *Toward a Comparative Institutional Analysis* (The MIT Press, 2001), at 347.

111 S. Scotchmer, *Standing on the Shoulders of Giants: Protecting Cumulative Innovators*, ed. S Scotchmer *Innovation and Incentives* (MIT Press, 2005) at 139.

de primera generación. El diseño inicial de los derechos de propiedad intelectual también afectará la posición negociadora de las partes en el contrato de licencia.

Normalmente los propietarios de derechos de propiedad intelectual no tendrán el interés de no otorgar licencias o permisos. Existe abundante literatura que explica que en industrias de alta tecnología los competidores normalmente comparten información publicando sus investigaciones y no acuden sistemáticamente a solicitar protección de propiedad intelectual para así poder apropiarse de parte del valor social creado por medio de la innovación acumulativa¹¹². Los inventores originales debilitan su posición en el proceso de negociación de licencias al publicar el resultado de sus investigaciones. Incrementan sin embargo la potencial retribución o premio para los creadores sucesivos ya que de esta forma mantienen los incentivos para innovar ex – ante. Oren Bar-Grill y Gideon Parchamovsky sostienen que la estrategia de revelar información también es en beneficio del titular del derecho de PI dado que los beneficios económicos que puede obtener de innovaciones acumulativas mediante el otorgamiento de licencias bien pueden ampliamente superar los beneficios económicos que el inventor puede obtener por sí solo sin licenciar la tecnología. De hecho, facilitar en vez de excluir innovaciones acumulativas probablemente será más beneficioso para el dueño original de la patente.¹¹³

El interés privado del propietario del derecho de PI, sin embargo, no siempre coincidirá con el propósito de promover la creación o innovación acumulativa. Los dueños de derechos de PI probablemente decidirán excluir la competencia, pero el simple hecho que la negativa de otorgar permisos tendrá el efecto de excluir rivales del mercado no es suficiente para configurar una infracción al derecho de la competencia, sino que también deberán existir daños producidos por conductas anti-competitivas.

Una de las doctrinas más usadas en el derecho de competencia de la Comunidad Europea (CE) es la teoría del leverage o apalancamiento, que

112 O. Bar-Gil & G. Parchomovsky, *The Value of Giving Away Secrets*, (2003) 89 Va. L. Rev. 1857; Yoshai Benkler, *Coase's Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm*, (2002) 112 Yale L. J. 369.

113 O. Bar-Gil & G. Parchomovsky, *supra* n 113, at 1859.

señala que al negarse a otorgar un permiso, el monopolista tiene el objetivo de extender su poder monopólico a un mercado relacionado “aguas abajo”¹¹⁴. Esta teoría ha sido criticada por la Escuela de Chicago que ha argumentado que un monopolista “aguas arriba” no tiene interés alguno en apalancar su poder monopólico a un mercado relacionado porque sólo es posible obtener una sola utilidad monopólica en total (teorema de la utilidad de un sólo monopolio).¹¹⁵

Sin embargo, los fundamentos económicos de esta teoría han cobrado nuevas fuerzas gracias a estudios económicos recientes. Whinston criticó los supuestos de la Escuela de Chicago y argumentó, que bajo ciertas circunstancias, un monopolista en un mercado A seguirá una estrategia de apalancamiento usando prácticas atadas para advertirles a sus actuales o potenciales competidores en el mercado aguas abajo B que enfrentarán un comportamiento competitivo agresivo, el cual disminuirá sus utilidades.¹¹⁶ Así, estarán menos propensos a entrar al mercado, o podrían finalmente ser excluidos de él, si ya estaban presentes. Esta estrategia es efectiva si los productos atados son complementarios en proporciones fijas.

Choi and Stefanadis también desarrollaron un modelo en que la empresa dominante tendrá el interés de extender su monopolio de un mercado a otro si los dos productos son complementarios y el nuevo competidor puede entrar efectivamente al mercado de uno de los dos productos sólo si ha innovado con éxito en ambos mercados¹¹⁷. De hecho, dado que ambos productos son componentes, la renta de los innovadores acumulativos se disipará. Por tanto, no podrán percibir el valor social de su innovación en un mercado, dado que los productos son complementos y no tendrán interés alguno en innovar. La estrategia de la empresa dominante, en consecuencia, evitará el surgimiento de innovación acumulativa.

114 L. Kaplow, *Extension of Monopoly Power Through Leverage*, (1985) 85 Colum. L. Rev. 515.

115 W. Bowman, *Tying Arrangements and the Leverage Problem*, (1957) 67 Yale L.J. 19; R. Posner *Antitrust Law* (Univ. of Chicago Press, 2001), 198-200.

116 M. D. Whinston, *Tying, Foreclosure and Exclusion*, (1990) 80 American Econ. Rev. 837.

117 J.P. Choi, *Preemptive R&D, Rent Dissipation and the 'Leverage Theory'*, (1996) 110 Quarterly Journal of Economics 1153; J.P. Choi & C. Stefanadis, *Tying, Investment, and the Dynamic Leverage Theory*, (2001) 32 Rand Journal of Economics 52.

La doctrina de las instalaciones esenciales se inspira en la teoría del leverage o apalancamiento pero presenta ciertas características específicas. Es una doctrina legal que surge de cierta jurisprudencia de tribunales de EE.UU., que han considerado que bajo ciertas circunstancias específicas, las empresas tienen deberes positivos de ayudar a sus competidores¹¹⁸. De hecho, "el control por parte de un monopolista de una instalación esencial (algunas veces llamado cuello de botella) puede extender el poder monopólico de una fase de producción a la otra, y de un mercado hacia otro"¹¹⁹. De acuerdo a la doctrina de las instalaciones esenciales, un monopolista integrado verticalmente se verá obligado a compartir parte de sus insumos en un mercado vertical relacionado con una empresa que opere en un mercado aguas abajo. Este sería el caso si fuera factible para el monopolista proveer la instalación, el competidor no podría razonable y prácticamente duplicarlo y la negativa del uso de la instalación privará al competidor de un insumo esencial, ofreciendo por tanto la oportunidad a la empresa dominante de extender su poder monopólico en un mercado relacionado. Contrario a la teoría tradicional del leverage o apalancamiento, la doctrina de las instalaciones esenciales tiene un componente estructural y no de comportamiento, en el sentido que "el estatus de un monopolista (como dueño de la instalación y competidor del mercado que depende de dicha instalación) más que cualquier conducta realizada determina la responsabilidad"¹²⁰. La aplicación de la doctrina de las instalaciones esenciales se ha extendido a una multiplicidad de "instalaciones" de propiedad o controladas por un monopolista. Los autores cuestionan crecientemente la existencia de la doctrina de las instalaciones esenciales como una base válida para determinar responsabilidad monopólica¹²¹ y jurisprudencia reciente de los Estados Unidos ha impuesto limitaciones a

118 *United States v. Terminal R.R. Ass'n*, 224 U.S. 383 (1912); *Associated Press v. United States*, 326 U.S. 1 (1945); *Otter Tail Power Co. v. United States*, 410 U.S. 366 (1973).

119 *MCI v. AT&T*, 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983).

120 H. Hovenkamp, M.D. Janis & M.A. Lemley, *Unilateral Refusals to License in the US*, F. Lévêque & H. Shelanski (ed.) *Antitrust, Patents and Copyright - EU and US Perspectives* (Edward Elgar, 2005), 12, 18.

121 Ver, A. B. Lipsky & J. G. Sidak, *Essential Facilities*, (1999) 51 *Stan. L. Rev.* 1187, 1191-1192.

su uso¹²². Sin embargo, la doctrina sigue teniendo alguna importancia en Europa¹²³.

Otra teoría de efectos anticompetitivos señala que empresas dominantes pueden usar derechos de PI para crear barreras a la entrada y subir los costos de sus competidores¹²⁴. Tendrán por tanto la oportunidad de aumentar de manera rentable sus precios, hasta el nivel de los costos incrementados de sus competidores y ejercer poder de mercado o vender bajo los precios de sus competidores y sacarlos del mercado. Los derechos de PI pueden facilitar estrategias diseñadas para incrementar los costos de competidores si la tecnología cubierta por el derecho de PI es un insumo valioso. Rubinfeld y Maness destacan que los dueños de la PI pueden usar su portafolio de PI estratégicamente para incrementar los costos de los competidores mediante la creación de un "matorral de patentes", que incluya patentes cuya validez es cuestionable ("patentes submarinas") o mediante la adopción de una estrategia de "inundación de patentes", en la cual "una empresa solicita múltiples patentes, pero que sólo tienen variaciones menores en relación a una patente ya existente de un competidor"¹²⁵. Estas estrategias tendrán la ventaja para el agente, de acuerdo a ciertos autores, de "requerir poco o nada de sacrificio de utilidad de corto plazo para alcanzar la meta de largo plazo de disminuir la competencia en el mercado relevante específico", pero pueden lograr sin embargo, una serie de efectos anticompetitivos como el cierre del mercado, prácticas de precios predatorios y colusiones tácitas¹²⁶. Efectivamente, los competidores enfrentarán una difícil decisión: o litigan la validez de las

122 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, 540 U.S. 398, 415 n4 (2004). La Corte Suprema ha sostenido recientemente en el caso Trinko que para que una demanda por apalancamiento tenga éxito debe existir una "probabilidad peligrosa de éxito" de monopolizar el mercado secundario.

123 See, Case T-201/04, Microsoft v. Commission [2007] 5 CMLR 846, para. 1344, 1347 & 1363. Para una comparación entre la doctrina de las instalaciones esenciales en EEUU y en la CE ver, Alexandros Stratakis, Comparative Analysis of the US and EU Approach and Enforcement of the Essential Facilities Doctrine, 27(8) ECLR 434 (2006).

124 T G Krattenmaker & S C Salop, Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals' Costs to Achieve Power Over Price, (1986) 96 Yale LJ. 209.

125 D.L. Rubinfeld & R. Maness, The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust, in F Lévêque & H. Shelanski (ed.) Antitrust, Patents and Copyright - EU and US Perspectives supra n 121, 85.

126 Ibid, at 87.

patentes o aceptan la licencia y pagan su precio o, finalmente, diseñan sus productos "alrededor de la patente"¹²⁷. Todas estas prácticas incrementarán los costos, reducirán los incentivos para innovar y facilitarán las prácticas colusivas dado que, en muchos casos, la disputa llevará a un acuerdo anticompetitivo¹²⁸ o a un esquema de licencias cruzadas¹²⁹. Los dueños de la PI también podrán ofrecer un paquete de licencias predeterminadas a sus competidores (licencias en paquete), incluso si estos no necesitan todo el paquete. Esto tendrá el efecto de reducir las alternativas de sus competidores, y reducir los incentivos para innovar, lo cual en definitiva limitará la competencia en el mercado de los bienes finales.¹³⁰

Las teorías mencionadas de daño anticompetitivo se relacionan a estrategias que afectan la ventaja competitiva de los competidores del monopolista en un mercado relacionado con el fin de extender su poder mercado a un mercado secundario. Una hipótesis alternativa de los efectos anticompetitivos, es que la empresa dominante buscará mantener su poder monopólico en el mercado primario de la tecnología cubierta por el derecho de PI. Esta hipótesis de mantenimiento del monopolio normalmente estará integrada en un plan de innovación secuencial¹³¹. Carlton y Perloff dan un ejemplo, dividido en dos periodos, de una empresa que opera en un mercado primario y en un mercado de un bien conexo¹³².

127 Ibid., at 97.

128 H Hovenkamp, M Janis, M A Lemley, Anticompetitive Settlement of Intellectual Property Disputes, (2003) 87 Minn. L. Rev. 1719.

129 La posibilidad de otorgar licencias cruzadas también puede tener efectos anticompetitivos. Como lo explica A B Jaffe & J Lerner, Innovation and Its Discontents (Princeton Univ. Press, 2004), 60, "[...] companies are like countries in an arms race: since the terms of the cross-licensing agreement are driven by the size and quality of each company's patent portfolio, every company wants to have the best portfolio, in order to be in the strongest position in cross-licensing negotiations". Esto puede crear una inútil carrera para llenar solicitudes de patentes pudiendo resultar en patentes de mala calidad.

130 Ver, el interesante estudio de caso en relación a la licencia empaquetada de Yamaha's para patentes de artículos acuáticos personas por D.L. Rubinfeld & R. Maness, The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust, in F Lévêque & H. Shelanski (ed.) Antitrust, Patents and Copyright - EU and US Perspectives supra n 121, 92-99.

131 D.W. Carlton & M. Waldman, The Strategic Use of Tying to Preserve and Create market Power in Evolving Industries, (2002) 33 Rand Journal of Economics 194. Ver también el modelo desarrollado por J.P. Choi & C. Stefanadis, Tying, Investment, and the Dynamic Leverage Theory, (2001) 32 Rand Journal of Economics 52.

132 Ibid, at 195-196.

Debido a la existencia de una patente, la empresa tiene, en el primer periodo, una posición dominante en el mercado primario. Sin embargo, en un segundo periodo, el monopolista existente se enfrenta al riesgo de la entrada de productor alternativo en el mercado primario. De acuerdo a este modelo, aún cuando el productor alternativo tiene un producto complementario superior en ambos periodos, su producto primario es de una calidad equivalente sólo durante el segundo periodo.

La estrategia del productor alternativo será usar las utilidades obtenidas al realizar ventas en el mercado conexo para cubrir los costos fijos que le signifiquen su ingreso al mercado primario. El monopolista existente puede reaccionar incrementando los costos de entrada a sus rivales en el mercado conexo. Alcanzará esta meta atando el producto primario con el producto complementario. La entrada del productor alternativo en el mercado primario durante el segundo periodo será por tanto disuadida. El objetivo de la estrategia no será extender el poder monopólico que ostenta al mercado secundario sino que será preservar su poder de mercado en el mercado primario. El resultado de esta conducta será que existirá menos innovación en los mercados de productos tanto primarios como complementarios.

Los distintos modelos demuestran que, bajo ciertas circunstancias, los titulares de derechos de PI tendrán el interés de disuadir la innovación que podría dejar obsoleta a su tecnología y por tanto distorsionarán la competencia innovativa entre estándares tecnológicos.¹³³

En todo caso, es claro que estos efectos anticompetitivos sólo se pueden producir si el titular de la PI tiene poder monopólico en el mercado amparado por derechos de PI. Lo anterior, es sumamente importante, dado que si el principal objetivo del otorgamiento de derechos de PI es conferir poder monopólico al propietario de la PI y, por su parte, el fin perseguido por el derecho de la competencia no es eliminar el poder monopólico sino simplemente restringir su uso, no puede sino concluirse que los deberes del titular de la PI dependerán de que tan amplia sea la definición aceptada de lo que constituye poder monopólico.

133 D.W. Carlton & R.H. Gertner, *Intellectual Property, Antitrust and Strategic Behavior*, NBER Working Paper Series, Working paper 8976, available at <http://www.nber.org/papers/w8976>

5. DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA NEGATIVA DE BRINDAR ACCESO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL: HACÍA EL RECONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA PARTICULAR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La aplicación del artículo 82 CE a conductas de negativa unilateral de licenciar derechos de PI ha sido un asunto importante desde que se dictara sentencia por parte del Tribunal de Justicia (TJCE) en los casos *Volvo v. Veng* y *CICRA v. Renault*¹³⁴. La Corte ha sostenido en estos casos que el derecho del propietario de un diseño protegido de impedir que terceras partes fabriquen, vendan o importen productos que incorporen el diseño, sin su consentimiento, no constituye un abuso de posición dominante dado que esto privará al titular de la PI de la substancia del derecho exclusivo. No obstante, el Tribunal no ha llegado al punto de crear una presunción incuestionable para los derechos de PI. Una negativa a licenciar puede constituir un abuso dado que el ejercicio del derecho de PI conllevaría "*cierta conducta abusiva*". El Tribunal no pareciera haber desarrollado un sistema distinto para las negativas unilaterales de licenciar que el test aplicado generalmente a negativas unilaterales de contratar. En decisiones posteriores, el Tribunal ha ampliado el ámbito del artículo 82 CE para cubrir la adquisición por parte de una empresa dominante de una licencia de patente exclusiva de una tecnología alternativa¹³⁵.

La jurisprudencia, sin embargo, se ha dirigido progresivamente hacia adoptar un estándar que tome en consideración la naturaleza particular de los derechos de propiedad intelectual. El test del "*producto nuevo*", adoptado por el TJCE y la prueba de los "*incentivos para el equilibrio en la innovación*", desarrollada por la Comisión Europea ilustra la especificidad de la negativa de otorgar licencias de derechos de PI en comparación a otras negativas de contratación. El Tribunal de Primera Instancia ha confirmado la especialidad de los derechos de propiedad intelectual en la sentencia

134 Case 238/87, *AB Volvo v. Erik Veng* [1988] ECR 621 I; Case 53/87, *CICRA and Maxicar v. Renault* [1988] ECR 6039.

135 En el caso *Tetra Pak* la Corte creó una distinción entre situaciones en que la empresa dominante adquiere la patente u otro derecho de otra empresa y las situaciones en que la empresa dominante creó el derecho de propiedad intelectual por sí sola.

del caso Microsoft aún cuando haya adoptado un test distinto al sugerido por la Comisión en su decisión.

5.1 La regla del “producto nuevo”

El Tribunal de Justicia adoptó la regla del “producto nuevo” en el caso Magil, al afirmar que el ejercicio de un derecho exclusivo por parte del propietario de un derecho de propiedad intelectual puede, en circunstancias excepcionales, constituir una conducta abusiva¹³⁶. Las circunstancias excepcionales pueden ser las siguientes: (i) el acceso es indispensable, (ii) la negativa a licenciar impidió la aparición de un nuevo producto por el cual existía una demanda de consumo potencial, (iii) no existía una justificación para tal negativa, (iv) la negativa a licenciar excluyó toda competencia en el mercado secundario. El requisito que la negativa a licenciar haya impedido la venta de un nuevo tipo de producto para el cual existía una demanda insatisfecha indica que el Tribunal intentó proteger la innovación en el mercado. En el caso Magill la negativa de licenciar impidió que surgiera un nuevo producto, una guía de TV compuesta, la cual no era ofrecida por los titulares de la PI y para la cual existía una demanda potencial. La naturaleza débil y cuestionable del derecho de PI involucrado en este caso, una protección del derecho de autor otorgada para simples listados de TV bajo un estándar “sweet of the brow”, puede explicar la posición del Tribunal, en particular dado que el acceso a dichos datos era indispensable para la creación de un nuevo producto. La decisión, además, no fue clara en cuanto al carácter acumulativo o alternativo de estas circunstancias excepcionales.

El Tribunal de Justicia reafirmó en el caso IMS/NDC Health que, salvo circunstancias excepcionales, una negativa a licenciar derechos de PI no puede, por sí sola, constituir una conducta de abuso de posición dominante¹³⁷. El TJCE sostuvo que estas circunstancias excepcionales son acumulativas y existen cuando la negativa a licenciar es injustificada, impide el surgimiento de un nuevo producto para el cual existe una demanda potencial y excluye “cualquiera” o “toda” la competencia en un mercado secundario¹³⁸. Al requerir que la negativa a licenciar deba impedir el sur-

¹³⁶ Case C-241 – I/91 P, RTE & ITP v. Commission [1995] ECR I-743, para 50.

¹³⁷ Case C-418/01, IMS Health GmbH v. NDC Health [2004] ECR I-5039, para 34-35.

¹³⁸ Ibid., para 38 (“any competition”) & 52 (“all competition”).

gimiento de un nuevo producto, el Tribunal implícitamente ha aceptado la distinción entre derechos de propiedad intelectual y propiedad sobre bienes corporales, dado que esta condición no existe para negar el acceso a este último tipo de propiedad. El Tribunal también ha explicado que la regla del producto nuevo tiene el efecto de limitar los casos de abuso para negativas a licenciar un derecho de autor (y presumiblemente cualquier tipo de propiedad intelectual), “sólo cuando la empresa que pidió la licencia no tiene la intención de limitarse esencialmente a duplicar los bienes o servicios ya ofrecidos en el mercado secundario por el propietario del derecho de autor, sino que trata de producir nuevos bienes o servicios no ofrecidos por el propietario del derecho y para los cuales hay una demanda potencial por el consumidor”¹³⁹.

La identificación de dos etapas diferentes pero interconectadas de producción es por tanto importante, dado que sólo si los productos o servicios son insumos indispensables para este nuevo producto y si existe una demanda de ellos por parte de las empresas que buscan competir con la empresa dominante en el mercado relevante aguas abajo, una negativa a licenciar caerá dentro del ámbito de aplicación del artículo 82¹⁴⁰. Esto no es distinto de casos de leverage o apalancamiento que involucren derechos de propiedad sobre bienes corporales¹⁴¹. Como algunos autores ya han observado,

“[...] EN CASOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL [...] EL LEVERAGE O APALANCAMIENTO POR SÍ NO CONSTITUYE UN ABUSO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 82 CE. ADEMÁS, SE DEBE IMPEDIR LA PRODUCCIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO, POR EJEMPLO, UN PRODUCTO QUE EL PROPIETARIO DE LA PI NO OFRECE. ESTA CONDICIÓN ADICIONAL DISTINGUE LOS CASOS DE PI DE LOS CASOS DE “PROPIEDAD NORMAL” O DE “INSTALACIONES ESENCIALES NORMALES”¹⁴².

El estándar usado por el Tribunal fue ambivalente y dio lugar a diferentes interpretaciones¹⁴³. Resulta claro que el Tribunal no llega al punto de re-

139 Ibid, para 49.

140 Ibid, para 44-45.

141 Ver, por ejemplo, Caso C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs [1998] ECR I-7791.

142 A. Heinemann, Compulsory Licenses and Product Integration in European Competition Law – Assessment of the European Commission's Microsoft Decision, (2005) IIC 63, 71.

143 Ver las críticas de D. Ridyard, Compulsory Access Under EC Competition Law – A New Doctrine of “Convenient Facilities” and the Case for Price regulation, (2004) 25(11) ECLR

querir que el nuevo producto constituya un mercado relevante distinto, ni que el nuevo producto deba ser original, de acuerdo a los parámetros del derecho de propiedad intelectual. Christian Ahlborn, David Evans, y Jorge Padilla sugieren que el nuevo producto “satisfaga la demanda potencial a través de cumplir con las necesidades de los consumidores de una manera que los productos existentes no lo hacen”, “atrayendo a consumidores que antes no se encontraban satisfechos, con los precios actuales”, y por tanto expandiendo el mercado “de manera significativa”¹⁴⁴. De acuerdo a estos autores, la carga de la prueba debería recaer en la parte que solicita la licencia, dado que esta es la parte que tiene la información necesaria, y tendría finalmente los medios para probar que cumple con los requerimientos del producto nuevo¹⁴⁵. Mientras esta solución tiene el beneficio de ser clara y operativa, crearía el riesgo de sub-inclusión de prácticas anticompetitivas que pudieran poner en riesgo a la innovación.

La innovación acumulativa, de hecho, podría beneficiar a los consumidores existentes con productos de mejor calidad sin que necesariamente aumente la demanda. La innovación también consiste en nuevos métodos para disminuir los costos de producción de productos existentes, así una mayor amplitud de elección para los consumidores existentes es algo que también debería considerarse aún cuando no aumente necesariamente la demanda de manera significativa. Al enfocarse sólo en el nivel de producción esta definición de la regla del “producto nuevo” no considera completamente las implicancias que las negativas a licenciar derechos de PI puedan tener en el bienestar de los consumidores.

669: J. Temple Lang, The Application of the Essential Facility Doctrine to Intellectual Property Rights under European Competition Law, in F. Lévêque & H. Shelanski (ed.) *Antitrust, Patents and Copyright - EU and US Perspectives*, supra n. 121, 69, “(many patents are for follow-on inventions. The law could hardly impose a duty to share important internally-generated competitive advantages with direct competitors, on demand, merely on the basis of their intention to offer a product with some new characteristics”). Ver también, para un análisis de la aplicación de este estándar por parte de tribunales nacionales y autoridades de competencia, J. Drexler, *Abuse of Dominance in Licensing and Refusal to License: A 'More Economic Approach' to Competition by Imitation and to Competition by Substitution*, in C.-D. Ehlermann & I. Atanasiu, *European Competition Law Annual 2005 – The Interaction between Competition Law and Intellectual Property* (Hart Pub., 2007), 647, 655-660.

144 C. Ahlborn, D. Evans & J. Padilla, supra n. 54, 1146-1149.

145 *Ibid.*, at 1149.

5.2 El test del equilibrio de los incentivos para innovar de la Comisión Europea

En mi opinión, el estándar usado por la Comisión en la decisión del caso Microsoft, un mes antes, constituye un mejor punto de partida para poder lograr una efectiva protección de la innovación y del bienestar del consumidor¹⁴⁶. Los hechos son bien conocidos, la Comisión consideró que Microsoft había infringido el artículo 82(b) del Tratado de la CE al negarse a suministrar a Sun Microsystems la información necesaria para establecer una interoperabilidad entre sus sistemas operativos y Windows, el sistema operativo de Microsoft para PC. Microsoft tiene una posición dominante en el mercado de la operación de PC y Windows es el estándar de facto para la interoperabilidad en los grupos de redes de trabajo¹⁴⁷.

Se ordenó a Microsoft revelar la información de interoperabilidad de forma razonable, no discriminatoria y oportuna¹⁴⁸. Aún cuando la Comisión no contempló la revelación obligatoria del código fuente de Windows y la orden de revelar información sólo cubrió especificaciones de interfaz¹⁴⁹, sí reconoció que "no puede desconocerse que el ordenar a Microsoft a revelar dichas especificaciones y permitir su uso por terceras partes restringe el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de Microsoft"¹⁵⁰.

La decisión de la Comisión se fundamentó en la teoría del leverage o apalancamiento, de acuerdo a la cual la negativa de proveer especificaciones de interfaz habilitaría a Microsoft a extender su poder de mercado desde el sistema operativo de PC para clientes al mercado de servidores de grupos de trabajo¹⁵¹. La Comisión también se refirió al hecho que la negativa de Microsoft de suministrar información de Windows 2000 constituía un trastorno ilegal de los niveles de suministro previo, bajo

¹⁴⁶ Decisión de la Comisión, Microsoft/W2000 (COMP/C-3/37.792), 24 March 2004, disponible en www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf.

¹⁴⁷ *Ibid.*, para 779.

¹⁴⁸ *Ibid.*, paras 999-1010.

¹⁴⁹ Sobre la distinción ver, paras 568-572.

¹⁵⁰ *Ibid.*, para 546 and para 1004.

¹⁵¹ *Ibid.*, paras 772 and 788.

Windows NT, refiriéndose al anterior caso de la Corte. La conducta de Microsoft no constituía sólo una negativa de suministrar sino que también implicaba, como la Corte había mencionado en los casos Volvo y Renault, “cierta conducta abusiva”. La Comisión también consideró como un factor agravante el hecho que Microsoft previamente había revelado parte de las especificaciones de interfaz con el fin de poner un pie en el mercado de los servidores de grupos de trabajo, para su producto¹⁵². Una vez que Microsoft había inducido a que su producto fuera aceptado en el mercado, la compañía cambió sus incentivos, y negó la entrega de información relacionada con la interoperabilidad con Windows¹⁵³.

La empresa dominante ha usado por tanto un enfoque de acceso libre, cuando esto fue necesario para que su propio producto fuera aceptado en el mercado, pero luego de haber conseguido este propósito, súbitamente cambió de rumbo y negó la interoperabilidad. La Comisión, implícitamente, consideró que esta no era una competencia basada en méritos, dado que el éxito de Microsoft fue en parte consecuencia del valor agregado a la red por sus competidores, quienes fueron llevados a creer que Microsoft continuaría proveyendo interoperabilidad. Sin embargo, como destacan Hovenkamp, Janis y Lemley, “el encerrar a las empresas en relaciones de negocios existentes parece particularmente inapropiado en mercados que cambian rápidamente” y puede impedir la competencia intra-tecnológica por parte de otros titulares de licencias¹⁵⁴. La decisión de continuar suministrando a un cliente existente es un asunto que no debería ser parte del mundo del derecho de la competencia dado que tendrá el efecto de encerrar a las empresas dominantes con sus clientes existentes, sin que ellos puedan terminar sus relaciones de negocios de otra forma que basados en una justificación objetiva¹⁵⁵.

Sin embargo, el asunto en este caso no fue una negativa de suministrar o de licenciar a una empresa en particular, sino un patrón generalizado de conducta consistente en negar la interoperabilidad. Incluso, si la referencia de la Comisión a la jurisprudencia relativa al trastorno del suministro

¹⁵² Ibid., para 584.

¹⁵³ Ibid., at 588.

¹⁵⁴ H. Hovenkamp, M. Janis, M. Lemley, *Unilateral Refusals to License in the US*, supra n 121, at 34.

¹⁵⁵ According to C. Ahlborn, D. Evans and A. Jorge Padilla, supra n 54, at 1146.

existente podría dar la impresión que no existe un principio limitante para el deber de suministrar a un cliente existente, la decisión de la Comisión debiera ser considerada en el contexto de la necesidad de mantener la interoperabilidad y no debiera ser extendida a la negativa de licenciar. El derecho de la competencia europeo busca proteger el "proceso competitivo" y se considera que una negativa de interoperabilidad a una industria estándar de facto podría dañar el proceso competitivo.

La Comisión evitó realizar cualquier referencia al test del producto nuevo dado que la conducta de Microsoft no impedía necesariamente el surgimiento de un producto nuevo e identificable. La conducta de Microsoft tuvo, sin embargo, el efecto de reducir los incentivos de sus competidores para innovar¹⁵⁶ (y producir nuevos productos en el futuro) y por tanto limitar las opciones de los consumidores.¹⁵⁷ Microsoft ha mantenido la misma línea argumental que en los litigios en Estados Unidos: la necesidad de protección de sus propios incentivos para innovar por medio de la conservación de sus derechos de propiedad intelectual¹⁵⁸. La Comisión, sin embargo, afirmó que los derechos de propiedad intelectual "no pueden por sí constituir una justificación objetiva y autoevidente para la negativa de suministro de Microsoft¹⁵⁹", siguiendo la jurisprudencia de la Corte de Apelación Federal en el caso de Microsoft en los EE.UU.¹⁶⁰. La innovación es un objetivo tanto para la propiedad intelectual como para el derecho de la competencia¹⁶¹. La Comisión usó un test de equilibrio y concluyó que:

156 Microsoft, supra n 147, para 694.

157 Ibid., para 700.

158 Sin perjuicio de la terminología usada por la Comisión, Microsoft hizo uso de la "teoría de la recompensa" y no la "teoría de los incentivos" [Microsoft, para 709, "the objective justification for Microsoft's refusal to disclose its intellectual property rights is self-evident; those rights are meant to protect the outcome of billions of dollars of R&D investments in software features, functions and technologies"].

159 Ibid., para 710 (emphasis added).

160 *US v Microsoft Corp.*, 253 F 3d 34, 63 (DC Cir, 2001) (Microsoft's argument that the exercise of an intellectual property right cannot give rise to antitrust liability 'borders on the frivolous').

161 De acuerdo a Microsoft, supra n 147 (para 712), "(i)t is therefore necessary to assess whether Microsoft's arguments regarding its incentives to innovate outweigh these exceptional circumstances".

"[...] UN ANÁLISIS DETALLADO DEL ÁMBITO DE LA REVELACIÓN EN CUESTIÓN LLEVA A LA CONCLUSIÓN QUE, EN EQUILIBRIO, EL POSIBLE EFECTO NEGATIVO DE UNA ORDEN DE SUMINISTRAR EN LOS INCENTIVOS DE MICROSOFT A INNOVAR TIENE MENOS PESO QUE EL IMPACTO POSITIVO EN EL NIVEL DE INNOVACIÓN DE TODA LA INDUSTRIA (INCLUYENDO A MICROSOFT). ASÍ LA NECESIDAD DE PROTEGER LOS INCENTIVOS PARA INNOVAR DE MICROSOFT CONSTITUYEN UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA QUE CONTRARRESTARÍA LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES IDENTIFICADAS"¹⁶².

La prueba del equilibrio es más amplia que la regla del "producto nuevo" en dos aspectos. Primero, la Comisión toma en consideración los incentivos de los competidores de la empresa dominante para innovar en el futuro. Este no fue un asunto considerado en los casos Magill y en NDC Health donde la cuestión era en relación a productos que, en ausencia de la negativa de suministrar, habían sido vendidos o iban a ser ofrecidos en el mercado. La regla del producto nuevo en Magill y NDC Health no cubre situaciones del surgimiento potencial de un producto nuevo en el futuro.

En Segundo lugar la Comisión incluyó en su análisis los incentivos de Microsoft para innovar. En los casos Magill y NDC Health, la Corte sólo se refirió a los competidores de la empresa dominante, que tenían la intención de entrar al mercado secundario con el fin de ofrecer un producto nuevo y fueron excluidos por la empresa dominante. Sin embargo en Microsoft, la Comisión también consideró los incentivos de Microsoft para innovar comparando la situación en que resultaba aplicable el artículo 82 con la situación alternativa en que la conducta anticompetitiva de Microsoft se mantenía sin restricciones¹⁶³. De acuerdo a la Comisión:

"LOS ESFUERZOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MICROSOFT SE ENCUENTRAN [...] INCENTIVADOS POR LAS INNOVACIONES QUE SUS COMPETIDORES PRODUCEN EN EL MERCADO DE SERVIDORES DE GRUPOS DE TRABAJO. SI DESAPARECIERAN DICHS COMPETIDORES, ESTO DISMINUIRÍA LOS INCENTIVOS DE MICROSOFT PARA INNOVAR".

Por la naturaleza misma del mercado, los incentivos de Microsoft para innovar se mantuvieron, mientras que los de su competidores también. El análisis de los incentivos de los competidores de la empresa dominante así como los incentivos de la empresa dominante para innovar amplía el

¹⁶² Ibid., para 783.

¹⁶³ Ibid., para 725.

ámbito de aplicación del artículo 82 en comparación con la “regla del producto nuevo”, si se interpreta incluyendo el “nuevo” producto identificable o un incremento medible en la producción. Esto se basa en la suposición que la presión de potenciales competidores incrementa los incentivos de la empresa dominante para innovar. Esto también se relaciona con la creencia que un mercado competitivo es la estructura óptima para la innovación. Sorpresivamente, mientras la Comisión enfocó su análisis en los incentivos para innovar, también afirmó que “los derechos de propiedad intelectual no son una categoría diferente a los derechos de propiedad como tal”¹⁶⁴. La jurisprudencia de la Corte respecto a propiedad sobre bienes corporales no adopta, sin embargo, la regla del producto nuevo ni incluye consideración alguna de eficiencia dinámica en cuanto a equilibrar los derechos de propiedad con las inquietudes de la política de competencia.

El reciente artículo de discusión del personal de la Dirección General de Competencia de la Comunidad Europea en relación a la aplicación del artículo 82 del Tratado a abusos de exclusión también otorga información útil en relación a la evaluación de una negativa de otorgar licencias de propiedad intelectual y representa la postura actual del personal de la DG de Competencia¹⁶⁵.

5.3 La posición de la Corte de Primera Instancia en el caso Microsoft

La Corte de Primera Instancia (CPI) confirmó la decisión de la Comisión en el caso Microsoft de 2007¹⁶⁶. Aun cuando reafirmó los cuatro criterios del TJCE en los casos Magill y NDC Health, adoptó, sin embargo, una interpretación más abierta para estas condiciones.

164 Ibid., para 550.

165 DG Competition Discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, December 2005, paras 237-242.

166 Caso T-201/04 Microsoft v. Commission [2007] 5 CMLR 846. Para un análisis de la sección de ventas atadas ver, Nick Economides & Ioannis Lianos, The elusive antitrust standard on bundling in Europe and in the United States at the aftermath of the Microsoft case, forthcoming Antitrust Law Journal, 2008, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1078932).

El control del Tribunal se encuentra limitado a la revisión judicial, lo cual significa que los Tribunales de la Comunidad¹⁶⁷ no pueden sustituir su propia valoración de los hechos por la de la Comisión. La Comisión, adicionalmente a lo anterior, goza de un amplio margen para realizar complejos análisis económicos y técnicos. El rol de la Corte se limita por tanto a "establecer si la evidencia presentada se condice con los hechos, y si es fiable y consistente", "si la evidencia contiene toda la información relevante que debe ser considerada al valorar la situación compleja y si es apta para probar las conclusiones que de ella se derivan."¹⁶⁸

Microsoft argumentó que si el caso fuera analizado a la luz de las condiciones establecidas en los casos Magill e IMS Health, no habría abuso, dado que ninguna de las cuatro circunstancias estuvo presente en el caso y lo mismo es cierto para los criterios establecidos en el caso Bronner, dado que ninguna de las condiciones se cumplían. Adicionalmente, la decisión de la Comisión impuso un grado de interoperabilidad mayor que el requerido por la Directiva del Consejo 91/250/EEC en relación a la protección legal de programas para computadores¹⁶⁹, siendo el núcleo de los argumentos de Microsoft, el hecho que (según éste) el grado de interoperabilidad requerido por la Comisión podría sólo ser alcanzado si permitiera que sus rivales "clonaran o reprodujeran sus productos"¹⁷⁰. Finalmente, los protocolos de comunicación que Microsoft tenía que compartir con las empresas que tenían un interés en desarrollar y distribuir sistemas operativos para servidores de trabajo en grupo, se encontraban protegidos por derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor y otros secretos industriales) y eran tecnológicamente innovadores. Microsoft recalcó los importantes esfuerzos que efectuó para desarrollar estos protocolos, en particular "la gran cantidad de ingenieros" y los "significativos recursos financieros" que se usaron para su desarrollo y mejoramiento. La Comisión, por su parte, argumentó que los protocolos de comunicación no eran ni nuevos ni una invención valiosa y que en todo caso deberían gozar de una protección más limitada que las paten-

167 Ibid., para 88.

168 Ibid., para 89.

169 Directiva 91/250/EEC de 14 de Mayo de 1991 sobre la protección legal de programas computacionales, [1991] OJ L 122/42 (también referida como la Directiva de Software).

170 Caso T-201/04, para 212.

tes y los derechos de autor, dado que no eran derechos de propiedad intelectual.¹⁷¹

La Corte tomó nota que la Comisión había usado en este caso el “test más estricto” de negativa de licenciar derechos de propiedad intelectual¹⁷², así como también observó que en este caso los secretos industriales deberían ser tratados como equivalentes a “derechos de propiedad intelectual”, sin excluir, en todo caso, la posibilidad que en otras circunstancias se le pudieran aplicar reglas distintas¹⁷³. El asunto principal que debía ser examinado por tanto era la no-aplicación por parte de la Comisión de las condiciones expresamente utilizadas por las sentencias de los casos Magill, IMS y Oscar Bronner, y en particular la regla del producto nuevo.

La Comisión se basó en tres características específicas del caso para fundamentar su interpretación de las condiciones de IMS: el hecho que éste fuera un caso de interoperabilidad, el “*poder extraordinario*” de Microsoft para eliminar competencia en el mercado conexo de sistemas operativos para grupos de trabajo y finalmente que la conducta en cuestión implicaba un trastorno del suministro en los niveles superiores¹⁷⁴. La Corte reafirmó el carácter acumulativo de estas tres características excepcionales de IMS:

“[...] las siguientes circunstancias, en particular, deben ser consideradas como excepcionales:

- en primer lugar, la negativa se refiere a un producto o servicio indispensable para la existencia de una actividad particular en un mercado cercano;
- en segundo lugar, la negativa tiene características tales que excluye cualquier competencia efectiva en el mercado cercano;
- en tercer lugar, la negativa impide la aparición de un nuevo producto para el cual existe una potencial demanda por parte de los consumidores.¹⁷⁵

¹⁷¹ Ibid. para 280.

¹⁷² Ibid. para 284.

¹⁷³ Ibid., para 289 & 313.

¹⁷⁴ Ibid. para 317.

¹⁷⁵ Ibid., para 332.

La Corte usó un lenguaje que implicaba que éstas no eran las únicas circunstancias excepcionales en que el ejercicio del derecho exclusivo por parte del titular del derecho de propiedad intelectual podría llevarlo a cometer un abuso¹⁷⁶, aunque de todas formas resaltó que el requisito que *"la negativa impida la aparición de un nuevo producto para el cual existe una demanda por parte del consumidor, sólo se encuentra en la jurisprudencia en relación al ejercicio de un derecho de propiedad intelectual"*¹⁷⁷. Los derechos de propiedad intelectual se encuentran por tanto sujetos a un régimen de derecho de la competencia más estricto que los derechos de propiedad sobre bienes corporales. El artículo 82 de la CE sólo será aplicable en circunstancias en que la conducta de la empresa dominante puede afectar la innovación acumulativa o en forma general, el desarrollo tecnológico.

La Corte realizó una interpretación amplia de la condición de indispensabilidad dado que consideró suficiente que las *"dos etapas distintas de producción se encontraban identificadas e interconectadas por el hecho que el producto aguas arriba era indispensable para el suministro del producto aguas abajo"*.¹⁷⁸

Adicionalmente, la CPI llevó a cabo una interpretación amplia del criterio de eliminación de la competencia. Rechazó el argumento esgrimido por Microsoft, en virtud del cual dicha compañía sostenía que la Comisión debía demostrar que existía una alta probabilidad que la negativa de licenciar un derecho de propiedad intelectual a un tercero pudiera eliminar toda la competencia en el mercado de los sistemas operativos de servidores de trabajo en grupo. De acuerdo a la Corte, no es necesario demostrar que toda la competencia en el mercado será eliminada:

*"(L)O QUE IMPORTA, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 82 CE, ES QUE LA NEGATIVA EN CUESTIÓN TENGA LA APTITUD DE, O SEA PROBABLE QUE, ELIMINE TODA LA COMPETENCIA EFECTIVA EN EL MERCADO. DEBE ACLARARSE QUE EL HECHO QUE TODOS LOS COMPETIDORES DE LA EMPRESA DOMINANTE MANTENGAN UNA PARTICIPACIÓN MARGINAL EN CIERTOS NICHOS DEL MERCADO NO ES SUFICIENTE PARA PROBAR LA EXISTENCIA DE DICHA COMPETENCIA".*¹⁷⁹

176 Ibid., para 332 (nótese el uso del término "in particular" cuando la Corte se refiere a dichas circunstancias excepcionales)

177 Ibid. para 334.

178 Ibid., para 335.

179 Ibid., para 563 (énfasis agregado).

En efecto, la aplicación de la teoría del leverage por parte de la CPI no requiere de la existencia de una posición dominante, o de la probabilidad del surgimiento de una posición dominante de la empresa del mercado secundario¹⁸⁰. La Corte recalcó el rápido y significativo crecimiento de la participación de mercado de Microsoft, así como la marginalización de los productos y posición de mercado de sus competidores, los cuales constituyen umbrales mucho más bajos para la intervención del derecho de la competencia que la existencia de una posición dominante. La posición de la Corte pudo haber estado influenciada por los efectos de red significativos en dicho mercado, los cuales podrían haber hecho irreversible cualquier inclinación del mercado a favor de Microsoft.

Sorprendentemente, la CPI también realizó una interpretación amplia de la regla del “producto nuevo” en comparación a la jurisprudencia anterior. La Comisión adoptó su decisión un mes antes de la sentencia del TJCE en el caso de NDC Health y no se basó en la regla del “producto nuevo”, la cual fue confirmada en dicha sentencia como una de las condiciones para la aplicación del Artículo 82 a negativas unilaterales de licenciar. Esta aproximación fue confirmada por la CPI:

*“(L)A CIRCUNSTANCIA DE LA APARICIÓN DE UN PRODUCTO NUEVO DE LA FORMA ANALIZADA EN LOS CASOS MAGILL E IMS HEALTH [...] NO PUEDE SER EL ÚNICO PARÁMETRO QUE DETERMINE SI UNA NEGATIVA DE LICENCIAR UN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL TIENE LA CAPACIDAD DE CAUSAR PERJUICIO A LOS CONSUMIDORES EN EL ÁMBITO DEL ARTÍCULO 82(B). COMO LO SEÑALA DICHA NORMA, TAL PERJUICIO PUEDE SURGIR DONDE EXISTA UNA LIMITACIÓN NO SÓLO DE LA PRODUCCIÓN O DE LOS MERCADOS, SINO QUE TAMBIÉN DEL DESARROLLO TÉCNICO”.*¹⁸¹

El enfoque en la limitación de desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores amplía el ámbito de aplicación del artículo 82 CE en comparación con la interpretación de la regla del producto nuevo en los casos Magill e IMS. La Corte no desarrolla un criterio específico con el fin de evaluar el efecto de la práctica en el desarrollo técnico, sino que simplemente asume que este sería el caso, para lo que se funda en el hecho que los sistemas operativos no-Microsoft para servidores de grupos de trabajo, eran mejores que los sistemas operativos de Microsoft para servidores

¹⁸⁰ Ibid. para 559.

¹⁸¹ Ibid., para 647.

de grupos de trabajo¹⁸², así como en el supuesto que los competidores de Microsoft tendrán suficientes incentivos para innovar dado que será de su interés diferenciar sus productos en relación a parámetros que los consumidores consideran importantes. Contrariamente a lo ocurrido en los casos Magill e IMS¹⁸³, la conducta de Microsoft no impidió el surgimiento de productos nuevos sino que afectó el proceso competitivo que hubiera creado dichos productos en el futuro. El énfasis de la Corte en preservar el proceso competitivo, considerado como indispensable para mantener la capacidad de los rivales para innovar no es muy distinto al seguido por la Comisión en el contexto de mercados de innovación bajo el Artículo 81 EC.¹⁸⁴

El test también es más amplio que el de equilibrio de los incentivos para innovar de la Comisión en la sentencia del caso Microsoft. Se recuerda que la Comisión hizo uso de una prueba de equilibrio de los incentivos para innovar y comparó los incentivos para innovar de los competidores de Microsoft con los de Microsoft. La CPI no adoptó el test del equilibrio y explícitamente excluyó de su análisis - el cual se realizó a la luz de la regla del producto nuevo - cualquier consideración en cuanto al efecto de la conducta específica en los incentivos de Microsoft para innovar. Este es un asunto que la Corte sólo examina en circunstancias en que no existe una justificación objetiva, lo cual es el último paso en el análisis de competencia, donde tiene pocas posibilidades de tener éxito. La empresa dominante soportará la "carga inicial de la prueba" en cuanto a que si se requiriera la entrega de la información para la interoperabilidad, esto tendría un significativo efecto negativo en sus incentivos para innovar. El onus probandi pasará a la Comisión, si la empresa dominante tiene éxito en presentar justificaciones objetivas. La violación de derechos de propiedad intelectual no resulta suficiente para constituir una justificación objetiva dado que esto sería inconsistente con la "raison d'être" de la excepción, la cual se reconoce como "a favor de la libre competencia", si el demandante establece la existencia de circunstancias excepcionales en los casos Magill e IMS.

182 Ibid., para 652.

183 Ibid., para 656 & 658.

184 Commission Notice – Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, [2004] OJ C 101/2, para 25.

La Corte no aceptó igualar los incentivos de Microsoft para innovar con los de sus competidores y ejerció un control limitado respecto de los contraargumentos de la Comisión en cuanto a que los productos de Microsoft no habrían sido clonados como resultado de la interoperabilidad, que la interoperabilidad se encontraba extendida en todo el mercado relevante, que el comportamiento de Microsoft no era distinto a casos anteriores y que era compatible con la Directiva 91/250, la Corte, sin embargo, no se hizo cargo adecuadamente del principal argumento de Microsoft, a saber, que sus incentivos para innovar se verían afectados por el deber de proveer una completa interoperabilidad. Al respecto, no se puede argumentar seriamente que los incentivos para innovar sólo se ven afectados en circunstancias en que los competidores son capaces de clonar los productos de la empresa dominante, ya que de ser así, se podría interpretar de la sentencia de la Corte que una empresa dominante no podría argumentar que su deber de entregar licencias afectaría sus incentivos para innovar si inicialmente hubiera tenido una política de acceso abierto con el fin de colocar sus productos en el mercado, y luego se negara a proveer interoperabilidad si previera que el mercado podría inclinarse a su favor. La Corte pudo haber llegado a una conclusión distinta si Microsoft hubiese sido el primero en innovar en este mercado.

Esta interpretación de la regla del producto nuevo de la CPI puede llevar a una aplicación extensiva del artículo 82 EC, dado que sólo considera los incentivos para innovar de los rivales de la empresa dominante sin considerar los de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, una negativa de licenciar siempre hará más difícil innovar para los competidores, dado que generalmente tiene el efecto de ponerlos en una posición de desventaja en comparación con la empresa dominante.

El único principio que puede limitar una interpretación excesivamente amplia de esta regla es el requisito que las desventajas que surjan para el rival por la negativa de licenciar provoquen daño a los consumidores. De hecho, la letra (b) del artículo 82 CE sanciona los abusos que consistan en *"limitar la producción, los mercados o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores"*. Sin embargo, la interpretación que ha realizado la Corte del requisito del perjuicio a los consumidores es ambigua. Ciertamente, la Corte considera que la posibilidad de elección de los consumidores se vería afectada si los productos de los competidores de igual o mejor

calidad no podrían competir en igualdad de condiciones en el mercado. En otras partes de la sentencia, la Corte parece interpretar, sin embargo, que para que se cumpla la condición sólo se requiere que se mantenga un acceso al mercado para los competidores, sin que sea necesario que el demandante presente prueba que los productos que podrían ser excluidos del mercado son o probablemente serían de mejor calidad que los productos de la empresa dominante. La existencia de posibilidad de elección para los consumidores parece tener igual importancia que mantener una rivalidad competitiva en el mercado:

“[...] SE ENCUENTRA AMPLIAMENTE ACEPTADO QUE EL ARTÍCULO 82 EC NO SÓLO CUBRE PRACTICAS QUE PUDIEREN PERJUDICAR DIRECTAMENTE A LOS CONSUMIDORES SINO QUE TAMBIÉN AQUELLAS QUE INDIRECTAMENTE LOS PERJUDICAN IMPIDIENDO UNA ESTRUCTURA COMPETITIVA EFICIENTE. [...] EN ESTE CASO, MICROSOFT IMPIDIÓ LA EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA COMPETITIVA EFICIENTE EN EL MERCADO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE GRUPOS DE TRABAJO AL ADQUIRIR UNA PARTE CONSIDERABLE DEL MERCADO”.¹⁸⁵

Esto ilustra el riesgo de una interpretación demasiado extensiva del requisito de daño al consumidor para la aplicación del Artículo 82 EC, luego de la sentencia de la CPI.

5.4. Observaciones finales: la necesidad de aplicar un marco completo de la “teoría decisoria”

Resulta claro que la jurisprudencia ha desarrollado múltiples estándares con el fin de enfrentar el uso anticompetitivo de los derechos de propiedad intelectual. Aún cuando han hecho uso de la retórica de los “derechos de propiedad”, las autoridades de competencia y los tribunales no aplican la doctrina de las instalaciones esenciales y consideran la necesidad de proteger la innovación. Los estándares usados, sin embargo, son complejos, se ajustan a hechos específicos y son una fuente de incertidumbre para las empresas. La necesidad de un enfoque global es destacado por Ahlborn, Evans y Padilla, quienes sugieren un “marco error-costo”, estructurado en dos fases. Primero, la teoría económica y la prueba serán usadas para “evaluar los costos y la probabilidad de errores resultantes al condenar prácticas empresariales que incrementan el bienestar o condonar aquellas que lo reducen”, en una segunda fase, “una norma legal que minimiza el

¹⁸⁵ Ibid., para 664.

costo esperado de intervención considerando la posibilidad de un error legal” será “elegida de un espectro de estándares que pueden ir desde la legalidad per se a la ilegalidad per se, incluyendo la regla de la razón”. Los autores parten del supuesto que “lo que importa es el impacto de forzar el acceso a los incentivos para innovar y no la naturaleza de los derechos de propiedad en juego”. Lo que resulta aplicable a los derechos de propiedad intelectual también debería ser aplicable a otros derechos de propiedad dado que ambos son “el resultado de inversiones previas o del hecho de haber asumido riesgos”.

Esta postura inicial puede ser criticada dado que no siempre es cierto que los derechos de propiedad intelectual son el resultado de inversiones importantes o de haber asumido riesgos. Adicionalmente, esta aproximación no considera los distintos grados anteriores de inversión ni los riesgos asumidos, un esfuerzo de invención insignificante será considerado en la misma forma que uno importante. La suposición de los autores puede ser explicada por el hecho que tratan de evitar las dificultades de equilibrar los incentivos para innovar con los efectos anticompetitivos, lo cual, consideran, es una “*tarea extremadamente compleja*” para los tribunales¹⁸⁶. Sin embargo, no existe una razón válida en adoptar un supuesto tan extremo, si se considera que los tribunales tiene la capacidad de realizar un análisis de equilibrio bastante complejo y considerar eficiencias dinámicas al aplicar el artículo 81§3 CE, no existe razón para pensar que no serían capaces de realizar un análisis similar al aplicar el artículo 82 CE.

Basados en su primera suposición, los autores argumentan que “el estándar legal óptimo para el análisis de negativas de licenciar PI por parte de empresas dominantes es el de una regla de legalidad per se modificada, en la cual el licenciar obligatoriamente sólo se requiere bajo circunstancias excepcionales”¹⁸⁷. Este sólo es el caso en que la obligatoriedad de licenciar muy probablemente resultaría en un incremento del bienestar económico en el largo plazo¹⁸⁸. Sin embargo, el estándar propuesto es en realidad una regla de legalidad per se, dado que los autores agregan que “no existe una forma práctica de restringir el licenciamiento obligatorio

186 Ibid., at 1143-1144.

187 Ibid., at 1144.

188 Ibid.

a aquellas situaciones en que necesariamente mejoraría el bienestar de los consumidores en el largo plazo¹⁸⁹. Esta conclusión parte de otra suposición que también puede ser criticada, según Ahlborn, Evans y Padilla, la existencia de la obligación de licenciar necesariamente reducirá el incentivo ex ante para el titular de la PI de asumir el riesgo de invertir en productos nuevos¹⁹⁰, sin embargo, esta hipótesis no siempre se mantiene. El aumento de competencia en el mercado secundario ejercerá presión en el titular de la PI para innovar, dado que ésta será la única forma en que mantendrá su ventaja competitiva en contra de sus competidores. El desincentivo creado por la obligación de licenciar puede efectivamente existir, pero también es importante considerar que el titular de la PI tendrá de todas formas la ventaja de ser el primero dado que no será probablemente por un considerable periodo de tiempo que sus rivales podrían competir en términos similares. Ahlborn, Evans y Padilla usan el “*marco costo-error*” para el análisis del derecho de la competencia, pero no así para el análisis de derechos de propiedad intelectual, los que consideran son el resultado de meritorias inversiones y de haber asumido riesgos. Este doble estándar, sin embargo, no resulta justificable. Irónicamente, este enfoque asume que teorías de análisis de decisión pueden ser útiles para analizar casos de competencia, siendo que estos son, en esencia, un derecho creado por el juez en procesos adversariales¹⁹¹, pero es útil para analizar casos de propiedad intelectual, los cuales son otorgados por un órgano regulador y por tanto es más probable que se encuentren expuestos a errores de juicio. De hecho, la protección de la PI ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años fruto de la transformación de las estructuras económicas y el foco en la competitividad¹⁹². Incluso invenciones triviales pueden beneficiarse de la protección de PI. Resulta más probable que ocurran errores tipo I (sobre-expansión de derechos de PI) que errores tipo II (protección insuficiente de PI).

189 Ibid.

190 Ibid.

191 De acuerdo a la teoría de la eficiencia del derecho común: R. Posner, *Economic Analysis of Law* 6th edn (New York, Aspen, 2003), 25–27.

192 C. May & S.K. Sell, *Intellectual Property Rights – A Critical History* (Lynne Rienner Pub., 2006), 143.

La protección de la propiedad intelectual se realiza en forma retrospectiva. La revisión de la solicitud de patente se enfoca en la existencia de obras pasadas y no se realiza una valoración de la existencia de posibles sustitutos o de competencia potencial. El problema resulta particularmente agudo en industrias emergentes en que obras antiguas son difíciles de encontrar dado que se encuentran diseminadas en revistas científicas o en la forma de know-how informal, lo que redundaría en que el examen del funcionario del registro de patentes pueda ser inexacto.¹⁹³ Al limitar los efectos negativos de los errores tipo I, provocados por una protección amplia del derecho de propiedad intelectual, la legislación de libre competencia es un complemento necesario de la legislación de propiedad intelectual.

En conclusión, la intervención del derecho de la competencia se justifica si el derecho de PI ha fallado en garantizar el nivel de innovación en el mercado. Esto es lo que ocurrió en el caso Magill. Los derechos de propiedad intelectual fueron otorgados para datos muy simples sin constatar que se hubiese realizado ningún esfuerzo de innovación. La Directiva de la Comunidad Europea de Protección Legal de Bases de Datos, que provee altos niveles de protección a las bases de datos, puede también ilustrar los efectos colaterales de una protección de propiedad intelectual descuidada en cuanto a la necesidad de proteger la competencia en los mercados.¹⁹⁴ La directiva fue adoptada luego de efectuarse un intenso lobby por parte de las empresas de bases de datos y es un compromiso entre la menor protección de derechos de autor que existía en algunos países europeos (Reino Unido, Irlanda) y el estándar más alto de protección otorgado por otros Estados Miembros (Francia). La directiva estableció un marco legal en el cual se daba un alto nivel de protección de derechos de autor a bases de dato "originales", las que "sea por la selección o por la forma de ordenarse sus contenidos constituyen la creación intelectual del propio autor"¹⁹⁵ y una nueva forma de protección "sui generis" a bases de datos no originales si el "creador" de la base de datos mostraba "que había existido una inversión sustancial cualitativa y/o cuantitativa en

193 A. Jaffe & J. Lerner, *Innovation and its Discontents* (Princeton Univ. Press, 2004) at 145-149.

194 Directiva sobre la protección legal de bases de datos 96/9/EC OJ L 77/20 [1996].

195 Art. 3 (1) de la Directiva 96/9/EC

la obtención, verificación o presentación de los contenidos" de la base de datos.¹⁹⁶

La Directiva protege una compilación simple de información básica previamente existente, que resulte de algún tipo de inversión. El objetivo de esta forma de protección de PI no es por tanto proteger la innovación sino proteger las inversiones de los "creadores" de base de datos del "comportamiento parasitario" de los free riders.¹⁹⁷ La protección "sui generis" otorgada tiene el potencial de producir importantes efectos anticompetitivos. Contrariamente a la forma de protección de derechos de autor, que distingue entre la idea, que se queda en el dominio público, y la expresión de la idea, que se encuentra protegida, la Directiva de base de datos entrega la posibilidad de excluir la re-utilización de datos por otros. Esto es particularmente riesgoso para la competencia, *"en casos en que una base de datos es la única fuente posible para obtener la información que ahí se encuentra, tales como directorios telefónicos, listados de programación de televisión o calendarios de eventos deportivos"* y puede resultar en un *"monopolio absoluto de información aguas abajo en la información derivada de productos y servicios"*¹⁹⁸.

Como respuesta a dicho riesgo, el artículo 16 de la Directiva requirió de la Comisión que emitiera un informe examinando si la petición del derecho sui generis *"ha llevado a un abuso de posición dominante u otra interferencia a la libre competencia que justificaría que se tomen medidas apropiadas, incluyendo el establecimiento de acuerdos no voluntarios de licencia"*. De hecho, mientras la primera propuesta de la Directiva de Bases de Datos contemplaba la posibilidad de licencias obligatorias con el fin de limitar los riesgos de efectos anti-competitivos, esto fue eliminado en la versión final, la cual limitó el derecho del "creador" de la base de datos sólo en circunstancias excepcionales.¹⁹⁹ Esta es probablemente la razón

196 Art. 7 (1) de la Directiva 96/9/EC.

197 Primera evaluación de la Directiva 96/9 en relación a la protección de bases de datos, Diciembre 2005, 9.

198 P.B. Hugenhotz, Abuse of Database Right: Sole-Source Information Banks under the EU Database Directive, in F. Lévêque & H. Shelanski (ed.) *Antitrust, Patents and Copyright - EU and US Perspectives* supra n. 121, 203.

199 Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Databases, COM (92) 24 final, OJ C 156/4 [1992] art. 8(1) and (2).

por la cual el considerando 47 de la Directiva señala que aquella tiene validez sin perjuicio de la aplicación de las normas de competencia de la Comunidad o de los países miembros, posibilitando la limitación por medio del derecho de la competencia de los derechos de los “creadores” de las bases de datos. La aplicación del derecho de la competencia puede ser gatillada, por tanto, por la falla de la Directiva de base de datos de regular adecuadamente la protección de la innovación acumulativa y de la competencia.

Los tribunales nacionales y el TJCE han interpretado el requisito de “*inversión sustancial cuantitativa*” de la Directiva en forma restrictiva con el fin de evitar el surgimiento de efectos anticompetitivos²⁰⁰. De hecho, el TJCE redujo el ámbito de protección al rehusarse explícitamente a adoptar la doctrina “*spin of*”, desarrollada por algunos tribunales holandeses, lo cual hacía posible proveer protección *sui generis* para bases de datos generadas como “productos derivados” de las actividades principales del “creador” de la Base de Datos en la cual éste tiene un monopolio de facto (por ejemplo, listados de programación de televisión, horarios de trenes, etc.), siendo esta la situación que surgió en el caso Magill²⁰¹. El TJCE distinguió entre crear y obtener información con el fin de armar los contenidos de una base de datos²⁰², también consideró que la actividad de crear materiales que son los contenidos de la base de datos no constituye inversión sustancial en el sentido establecido en la directiva y por tanto una base

200 Caso C-46/02 Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus Ab [2004] ECR I-10365; caso C-203/02 The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organisation Ltd [2004] ECR I-10415; caso C-338/02 Fixtures Marketing Limited v. AB Svenska Spel [2004] ECR I-10497; caso C-444/02 Fixtures Marketing Ltd v. Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE – OPAP [2004] ECR I-10549. Para un análisis de decisiones de tribunales nacionales, ver First Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases [2005], 11.

201 M.J. Davison and P.B. Hugenholtz, Football Fixtures, Horseraces and Spin Offs: The ECJ Domesticates the Database Right [2005] European Intellectual Property Review 113; Derclaye, E ‘The Court of Justice Interprets the Database *Sui Generis* Right for the First Time’ [2005] European Law Review 420.

202 Caso C-46/02 Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus Ab *supra* at para. 34 (“the expression ‘investment in [...] the obtaining [...] of the contents’ of a database must [...] be understood to refer to the resources used to seek out existing independent materials and collect them in the database, and not to the resources used for the creation as such of independent materials”).

de datos de sólo una fuente no se encuentra protegida por los derechos *sui generis*²⁰³.

Al adoptar una interpretación restrictiva del ámbito de aplicación de la Directiva, la Corte ha evitado que las bases de datos de una sola fuente se beneficien de la protección *sui generis* y que, como resultado, los "creadores" de bases de datos puedan abusar de su posición de dominio en relación a la información por ellos creada. El reciente informe de evaluación de la Directiva de Bases de Datos también considera el riesgo de posibles efectos anticompetitivos y examina diferentes opciones, que varían desde la simple derogación de la directiva hasta el mantenimiento del status quo. Mientras la Comisión toma nota del "apego" de la industria de bases de datos de la CE a la protección *sui generis* para las compilaciones de facto, y su "resistencia considerable" a cualquier reforma (una muestra del carácter de "grupo de interés-específico" de esta legislación), también enfatiza la débil evidencia empírica para sustentar un sistema de protección de este tipo²⁰⁴. Es interesante hacer presente que Estados Unidos optó por un sistema de responsabilidad y no por uno de derechos de propiedad para proteger las inversiones de los "creadores" de bases de datos²⁰⁵. El enfoque de EE.UU. se basa en principios de competencia desleal que protegen al "creador" de la base de datos en contra de apropiaciones indebidas, sólo, si como resultado, existirá un daño al mercado.²⁰⁶

El alcance limitado de la protección de los derechos de propiedad intelectual hace posible la consideración *ex ante* (antes de otorgarse el derecho de PI) de los efectos de los derechos de PI en la competencia

203 Caso C-203/02 *The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organisation Ltd* supra nota al pie 8, at para. 35; M. J. Davison & P.B. Hugenholtz, *Football Fixtures, Horseraces and Spin Offs: The ECJ Domesticates the Database Right* (2005) *E.I.P.R.* 113-118; E. Derclaye, *The Court of Justice Interprets the database Sui Generis Right for the First Time* (2005) *E.L.Rev.* 420-430.

204 *First Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, supra at 5.

205 La Corte Suprema en *Feist Publications v. Rural Telephone Service Company*, 499 U.S. 340 (1991) se negó a aceptar que información contenida en un directorio telefónico pudiese estar protegido por derechos de copyright. Una base de datos solo puede tener copyright si esta posee un "grado mínimo de creatividad".

206 G. Westkamp, *Protecting databases under US and European Law: methodical approaches to the protection of investments between unfair competition and intellectual property concepts* (2003) *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 772-803.

y constituye, así, una opción factible para alcanzar un equilibrio adecuado entre el derecho de la competencia y la protección de la propiedad intelectual.²⁰⁷

La reciente propuesta de la Comisión Europea para modificar la Directiva 98/71/CE relacionada a la protección legal de diseños ilustra la relación dialéctica entre el ámbito de aplicación de los derechos de PI y el derecho de la competencia²⁰⁸. Al no permitir a los Estados Miembros incorporar la opción de otorgar protección a los diseños de repuestos de productos complejos, como los vehículos motorizados, la Comisión busca evitar que surjan monopolios en el mercado secundario de repuestos para los cuales "no existe una alternativa práctica"²⁰⁹. La propuesta codifica la jurisprudencia del TJCE que surge de las sentencias de Renault y Volvo²¹⁰, cuyo efecto pudo haberse visto restringido por la generalización de la "regla del producto nuevo" a todas las negativas de licenciar derechos de PI, siguiendo la sentencia del TJCE en el caso IMS/NDC que fuera emitida algunos meses antes²¹¹.

Sin embargo, limitar el ámbito de aplicación de los derechos de PI no siempre resulta sencillo, especialmente porque esto requeriría la armonización de la normativa de propiedad intelectual en los distintos países y la creación de un sistema unificado para la protección de la propiedad intelectual. Una opción más viable sería "internalizar" las preocupaciones del derecho de la competencia en relación a los derechos de propiedad

207 El ajuste de la duración de la protección de la PI es otra opción. Ver, L. Kaplow, *The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal* (1984) 97 *Harvard Law Review* 1813, 1840 ('setting the patent life and determining patent-antitrust doctrine are interdependent endeavours; in other words, the system of equations that defines the optimization process must be solved simultaneously' and at 1841: 'the ideal institutional arrangement would involve a single entity with control over both policy instruments'). However, this is unlikely to happen as the duration of the IP protection is usually determined by international treaties, which is impossible or extremely difficult to amend.

208 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs, COM(2004) 582 final.

209 *Ibid.*, 9.

210 Ver *supra* n 135.

211 Sobre este punto ver las críticas de J. Strauss, *Design Protection for Spare Parts Gone in Europe? Proposed Changes to the EC Directive: The Commission's Mandate and its Doubtful Execution* (2005) *European Intellectual Property Review* 391, 394-6.

intelectual mediante el desarrollo de “factores internos de equilibrio en la normativa de propiedad intelectual”.²¹²

6. LA INCORPORACIÓN DE LAS PREOCUPACIONES DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El derecho de propiedad intelectual ha desarrollado sus propios mecanismos para limitar la explotación abusiva de los derechos de propiedad intelectual. Examinaré el tema de las patentes dado que éstas son el derecho de PI más fuerte en el sentido que otorgan la posibilidad al propietario de la PI de excluir a otros de su uso. Las normas de derecho de autor o copyright sólo otorgan una protección en relación a la copia (duplicación, adaptación, distribución o representación pública) y están sujetas a importantes excepciones, tales como la doctrina del uso justo. Las recreaciones “involuntarias” de trabajos protegidos por derecho de autor no pueden ser objeto de acciones. Las infracciones “involuntarias” a los derechos de patentes, por el contrario sí lo son susceptibles de ser objeto de acciones²¹³. En forma general, las patentes conllevan un derecho de exclusión más fuerte, mientras que el derecho de autor puede ser considerado como un régimen de administración.²¹⁴

Los derechos del propietario de la patente se ven restringidos por diferentes vías una vez que han sido otorgados²¹⁵. De acuerdo a la doctrina del agotamiento, los derechos del propietario de la patente se “agotan” luego de realizarse la primera venta de éstos o desde que éste otorga su consentimiento, limitando por tanto los derechos del propietario de la patente. Esta doctrina, sin embargo, se refiere a la libre circulación de los bienes cubiertos por la patente y no resuelve el asunto principal cubierto

212 I. Ranhasto, *supra* n 17, 64.

213 Para un análisis económico de esta diferencia ver W. Landes & R. Posner; *supra* 83, 85-88.

214 H. E. Smith, *Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information*, (2007) 116 *Yale L.J.* 1742, 1799-1814 (with regard to the definition of rights, the existence of compulsory licenses or exceptions as well as the range of theories of justification for granting IP rights). *Ibid.*, 1814 (“rewards for invention or encouragement for creation have been invoked in both areas, but prospects for development and commercialization-based theories are largely limited to patent law”).

215 La duración del derecho de la patente es obviamente un límite importante, que no examinaré.

por este trabajo, la posibilidad del titular de la patente de bloquear la innovación acumulativa.

La doctrina inversa de los equivalentes en la normativa de patentes de los EE.UU. podría proteger la innovación acumulativa y prevenir la extensión injustificada de demandas de patentes más allá de un ámbito de aplicación razonable de la invención del propietario de la patente²¹⁶. Esta doctrina es un instrumento para conciliar los intereses de dos grupos conflictivos de derechos de propiedad: el derecho de propiedad del inventor originario con el derecho de propiedad de un sujeto que mejora el invento. Un sujeto que mejora el invento en forma acumulativa puede tener propiedad sobre una patente de mejoramiento, la que resulta inútil de usar por parte de los innovadores subsecuentes sin infringir la patente del inventor original. El inventor original no puede, por su parte, hacer uso del mejoramiento sin infringir los derechos del nuevo innovador, creando por tanto la existencia de patentes que se bloquean. La doctrina inversa de los equivalentes entra en juego cuando, la innovación que mejora la invención original, agrega un considerable valor a la invención original, permitiendo al inventor original extraer la mayor parte del valor creado por la innovación acumulativa (y evitar situaciones de estancamiento)²¹⁷. Esta doctrina provee una alternativa útil ante la ausencia de una posibilidad formal de licenciamiento obligatorio en la normativa estadounidense.

La existencia de licenciamiento obligatorio hace innecesaria la existencia de una doctrina de este tipo en Europa. De hecho, de acuerdo al artículo 49 de la Ley de Patentes de 1977, una vez otorgada una patente en el Reino Unido, el Contralor tiene el poder de otorgar licencias forzosas por una serie de motivos, dependiendo si el titular de la patente se encuentra domiciliado en un país que sea miembro de la OMC. En efecto, el artículo 31 del acuerdo TRIPS limita el número de razones que pueden ser utilizados como base para licencias forzosas. Uno de los fundamentos es *"que por restricciones irrazonables en licenciar una patente, la explotación de otra invención patentada, técnica y económicamente importante, o actividades comerciales o industriales en el Reino Unido se encuentran injustamente*

216 *Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.*, 170 U.S. 537; *Graver Tank*, 339 U.S. 605, 608-609.

217 R.P. Merges & J.F. Duffy, *supra* n 6, 997-1001.

*perjudicadas*²¹⁸. El Contralor tiene el poder discrecional de otorgar licencias obligatorias y normalmente equilibrará una serie de consideraciones, tales como la naturaleza de la invención, “el tiempo que haya transcurrido desde su otorgamiento”, o “la capacidad del solicitante de trabajar la licencia a favor del público y hacerse cargo de los riesgos”²¹⁹. Sin embargo, los altos costos de las licencias obligatorias²²⁰ y el efecto de desincentivar las inversiones en investigación y desarrollo, pueden explicar porqué este instrumento es sólo usado de forma muy esporádica.

Tanto la doctrina inversa de los equivalentes como el licenciamiento obligatorio proveen límites al ejercicio del derecho exclusivo por el titular del derecho de PI con el fin de proteger la innovación acumulativa. Sin perjuicio de lo anterior, estas restricciones no se hacen cargo de problemáticas puras del derecho de la competencia, como el apalancamiento del poder monopólico entregado por el derecho exclusivo a un mercado conexo o el uso estratégico del derecho de PI para incrementar los costos de los competidores en perjuicio de los consumidores. La doctrina del uso indebido de una patente sí se refiere a estas preocupaciones en particular:

La doctrina del uso indebido de una patente constituye una defensa a acciones destinadas a infringir patentes, en la cual la defensa argumenta que el propietario de la patente intenta extender el ámbito de aplicación de ésta o infringe el derecho de la competencia²²¹. Esta doctrina fue creada con el fin de evitar el apalancamiento por parte de los titulares de patentes, esto es, la extensión de su poder monopólico desde el mercado cubierto por la patente a otro mercado que previamente era anticompetitivo. Esto cubre principalmente dos tipos de prácticas: prácticas de ventas atadas “que condicionan la licencia de una patente a la compra de un producto sin patente” y “afirmaciones por parte de titulares de patentes que la venta de un producto sin patente constituye una infrac-

218 W. Cornish & D. Llewelyn Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights (Sweet & Maxwell, 2003), 292.

219 Ibidem, 292.

220 El Contralor debe decidir en relación a los términos y monto del royalty de la licencia otorgada.

221 En relación a la doctrina del mal uso de las patentes ver, ABA Section of Antitrust law, Intellectual property Misuse: Licensing and Litigation (2000).

ción contributiva”²²². En el caso *Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger*, la Corte Suprema de los EE.UU. se negó a hacer aplicable una patente dado que el propietario de la patente estaba haciendo uso de su “*monopolio de patente*” (sic) para restringir la competencia en el marketing de artículos no patentados para ser usados con las máquinas patentadas, extendiendo así su “*monopolio*” a un mercado no cubierto por su derecho de patente²²³. Esta doctrina luego fue extendida a una serie de prácticas comerciales como ventas atadas, fijación de precios mínimos de reventa y cláusulas de no-competencia, sin embargo no cubre negativas unilaterales de contratar²²⁴. La Ley de Patentes de 1952 fue reformada en el año 1988 con el fin de modificar la jurisprudencia de *Morton Salt* eliminando la prohibición per se de patentes atadas cuando el titular de la patente no cuenta con poder de mercado. Jurisprudencia posterior relacionó el análisis de contratos atados en el ámbito del mal uso de patentes con estándares de derecho de la libre competencia.²²⁵

La evolución de la doctrina uso indebido de patentes hacia estándares de derecho de la libre competencia es un buen ejemplo de la relación dialéctica que debiese existir entre estas dos disciplinas, pero también realza la ventaja comparativa de los estándares de la economía y del derecho de la libre competencia en la valoración de los efectos anticompetitivos de prácticas comerciales. La doctrina original del uso indebido de patentes fue en realidad una creación de la Corte Suprema de los EE.UU., y mientras sus fundamentos estuvieron en armonía con la aplicación del derecho de la competencia de los años 1950 y 1960, la doctrina se expandió. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el nuevo enfoque económico de la Universidad de Chicago cuestionó la teoría del apalancamiento en

222 R.P. Merges & J.F. Duffy supra n 6, at 1350.

223 *Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger Co.*, 314 U.S. 488, 491-492 (1942)

224 *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980). Ver también, Section 271(d) of the Patent Act, which were added by the Patent Misuse Reform in 1988 and which provide that “no patent owner otherwise entitled to rely 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 [...] (4) refused to license or use any rights to the patent”.

225 *Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co.*, 133 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 1997); *C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.*, 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998); *U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission*, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005); *Illinois Tool Works v. Independent Ink*, 126 S.Ct. 1281 (2006).

que la doctrina del mal uso de patentes se encontraba ampliamente basada, ésta entró en un largo periodo de agonía y eventualmente perdió su autonomía del derecho de la competencia. Al agregar como requisito al poder de mercado, la reforma de 1988 marcó un punto de inflexión, sin perjuicio de lo cual la doctrina no pudo mantener su autonomía. De hecho, finalmente, los tribunales volvieron a los estándares normales del derecho de la competencia.

Las propuestas del informe de la Federal Trade Commission (FTC) de introducir principios de competencia en la normativa de patentes constituyen otro ejemplo del esfuerzo del derecho de PI de ajustarse a los estándares del derecho de la competencia. El informe de la FTC realiza una serie de propuestas en relación a las reformas necesarias para el sistema de patentes. Dos de ellas son particularmente interesantes para este trabajo: la posibilidad que la Oficina de Patentes *“considere el posible daño a la competencia junto con otros posibles costos y beneficios, antes de ampliar el ámbito del objeto patentable”* y la necesidad de *“considerar de manera más amplia los conocimientos económicos y los objetivos de la política de competencia al tomar decisiones de otorgamiento de patentes por la vía de incrementar la comunicación entre las oficinas de patentes y marcas, y las agencias de competencia”*.²²⁶

Estas recomendaciones insisten en la importancia de las relaciones transdisciplinarias entre el derecho de PI y el derecho de la competencia²²⁷, e ilustran el hecho que la propiedad intelectual y el derecho de la competencia se encuentran en el proceso de ser una disciplina única²²⁸. La Comisión de Modernización del Derecho de la Competencia (Antitrust Modernization Commission), una comisión bipartita creada para analizar reformas al derecho de la competencia, también ha sugerido que el Congreso *“considere seriamente”* las recomendaciones del Informe de la FTC y que *“los tribunales y las oficinas de patentes y marcas deberían evitar una*

226 FTC Report, Recommendations 6 and 10.

227 Ver también, W. Kovacic, Competition Policy and Intellectual Property: Redefining the Role of Competition Agencies, in F. Lévêque & H. Shelanski (ed.) Antitrust, Patents and Copyright – EU and US Perspectives, supra n 121, I.

228 W. K. Tom & J.A. Newberg, Antitrust and Intellectual Property: From Separate Spheres to Unified Field (1997) 66 Antitrust Law Journal 167.

*aplicación demasiado laxa del estándar de la obviedad que permite patentes en asuntos obvios y por tanto daña la competencia e innovación”.*²²⁹

La retórica de los “derechos de propiedad” puede impedir artificialmente dicha tendencia. El propietario (y la posible pendiente resbaladiza hacia el concepto de derechos subjetivos) puede hacer difícil infundir en la propiedad intelectual un grado de instrumentalismo.²³⁰ Una aproximación instrumental tiene la ventaja que evita el error de considerar a los derechos de PI como monopolios o según Drahos lo señala, como “monopolios de privilegio”.²³¹ La terminología de “*monopolio de privilegio*” no evita el problema de considerar automáticamente que un derecho exclusivo es igual a un monopolio. Drahos usa el concepto “*monopolio*” porque tiene una connotación negativa y por tanto le da mayor fuerza a su posición en relación a la necesidad de imponer obligaciones a los propietarios de derechos de PI. El término privilegio es usado por la misma razón.

Sin perjuicio de lo anterior, la definición de Drahos de los derechos de PI como “*monopolios de privilegios*”, de la cual emanan correspondientes obligaciones no evita una inconsistencia interna: ¿cómo es posible argumentar que algo es aún un “*privilegio*” si al mismo tiempo genera obligaciones? ¿Cuándo deja un privilegio de ser tal por estar cargado de obligaciones? La definición de Drahos también relaciona la existencia de obligaciones al concepto de monopolio de privilegio y asume que aquellas son constantes. Si una persona se beneficia del mismo privilegio que otra, ambas deben cargar con las mismas obligaciones, sin embargo, esto no siempre es cierto. Las obligaciones impuestas a los titulares de la patente varían. Un titular de patente que no ostenta una posición dominante en el mercado relevante no tiene las mismas obligaciones que un propietario de patente que sí tiene dicha posición dominante y decide iniciar una práctica de venta atada. La naturaleza de “*monopolio de privilegio*” de los propietarios de ambas patentes es sin embargo la misma. Parece por tanto necesario buscar otro concepto, que sea lo suficientemente flexible como para tomar en cuenta distintas situaciones. El concepto de regulación evita la connotación negativa del término “*monopolio de privilegio*” y

229 Antitrust Modernization Commission, Report and Recommendations, April 2007, 123.

230 Para una definición del concepto, ver P. Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property* (Dartmouth, 1996), 214.

231 *Ibid.*, 223-224.

es lo suficientemente flexible como para facilitar la interacción entre el derecho de PI y el derecho de la competencia. La próxima sección explorará la idea de la PI como una forma de regulación y las implicancias en la relación PI-derecho de la competencia.

7. LA PI COMO UNA FORMA DE REGULACIÓN

No existe la necesidad de desarrollar una gran teoría en relación al equilibrio perfecto entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Esta es una tarea para los tribunales y, en mi opinión, sería errado definir a priori un punto de equilibrio abstracto, el cual debería de todas formas ser alcanzado. De hecho, mi objetivo no es cuestionar la forma en que cada disciplina se enmarca dentro de su propia institucionalidad, sino proponer que se establezca una relación dialéctica permanente entre ambas. Mi análisis no tiene la ambición de conceptualizar en general a los derechos de PI como una forma de regulación sino que encontrar una terminología adecuada dentro del marco en que el derecho de la competencia trata a la PI. Compararé las implicancias prácticas del término “regulación” en la relación PI-libre competencia con las de la retórica de los “derechos de propiedad” y concluiré que la terminología “regulación” es más adecuada para constituir una relación dialéctica entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual. Esto no niega en todo caso que abogados dedicados al derecho de PI puedan considerar que en otras circunstancias la terminología de derechos de propiedad es más adecuada.

7.1 La teoría regulatoria de la propiedad intelectual

La idea no es nueva, en su opinión concurrente en *Picard v. United Aircraft Corp.*, 1942, el Juez Frank analizó las patentes como “concesiones públicas, otorgadas por el gobierno, actuando en nombre del público”.²³² Respalda la postura que las patentes eran monopolios era para él, sin embargo, un “análisis superficial”, dado que las patentes podían ser un estímulo a la competencia y ofrecer la oportunidad a pequeñas empresas de competir con importantes sociedades, así como atraer inversionistas. Como lo señala el Juez Frank,

²³² *Picard v. United Aircraft Corp.*, 128 F.2d 632, 645 (2nd Cir. 1942), Judge Frank (concurring opinion)

"LA AMENAZA DE MONOPOLIOS DE PATENTES EN LAS MANOS DE DESCONOCIDOS PUEDE CREAR UNA SUERTE DE COMPETENCIA — AL ESTILO DE DAVID CONTRA GOLIAT— QUE REDUCE LA INERCIA DE ALGUNAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES QUE DE OTRA FORMA PUEDEN TORNARSE FLOJAS"²³³.

El problema, por tanto, "no es si deban existir monopolios sino, qué monopolios deberían existir, y si es que debieran estar regulados y cuanto"²³⁴. Si las patentes son miradas como "concesiones públicas",

"ES POR TANTO APROPIADO PREGUNTARSE SI AL TITULAR DE DICHA CONCESIÓN PÚBLICA DEBE PERMITIRSELE, SIN CONTROL GUBERNAMENTAL ALGUNO, DECIDIR QUE NINGÚN USO PÚBLICO DEBE HACERSE DE LA CONCESIÓN MIENTRAS ÉSTA EXISTA O SÓLO EL USO PÚBLICO QUE EL TITULAR DE LA CONCESIÓN DECIDA, EN SU MÁS ÍNTIMA Y NO REGULADA DISCRECIÓN, Y A LOS PRECIOS QUE ÉSTE DETERMINE. NO LE DAMOS DICHA DISCRECIONALIDAD AL TITULAR DE UNA CONCESIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO O DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA"²³⁵.

Aunque existen diferencias entre las concesiones públicas de red y las concesiones públicas para efectos de innovar, el paralelismo dibujado por el Juez Frank es particularmente útil dado que provee de una teoría flexible compatible con las raíces históricas de la propiedad intelectual. La protección de nuevos inventos y situaciones de monopolios naturales en industrias de red pueden ser consideradas como las dos excepciones aún subsistentes del tradicional principio del common law de prohibir los monopolios, hoy consagrado en el derecho de la competencia. Su naturaleza como excepciones a la regla inevitablemente lleva a hacerse preguntas relacionadas con posibles limitaciones regulatorias a los actos del titular de la PI. El estudio de la evolución de las concesiones públicas a fines del siglo XIX puede proveer una interesante ilustración del inevitable paso de las concesiones públicas a ser reguladas²³⁶. Las patentes también pueden "ajustarse al modelo del contrato relacional, en especial si vemos que el propietario de la patente y al Estado se obligan en un contrato abierto de larga duración"²³⁷.

233 Ibid., at 643.

234 Ibid.

235 Ibid., at 645.

236 Ver el estudio de G. Priest, 'The Origins of Utility Regulation and the Theories of Regulation Debate' (1993) 36 Journal of Law and Economics 289.

237 S. Ghosh, 'Patents and the Regulatory State: Rethinking the Patent Bargain Metaphor After Eldred', (2004) 19 Berkeley Tech. L. J. 1315, 1341.

El término 'regulación' predominantemente se usa para referirse a una intervención colectiva cuyo objeto principal es abordar fallas de mercado²³⁸. Los derechos de PI imponen obligaciones a terceros, no como consecuencia de un contrato, responsabilidad extracontractual o voluntariedad, sino por la intervención directa del gobierno, el cual busca "estimular actividades que beneficien al bien común". De esta forma, los derechos de PI "no tienen nada que ver con la concepción clásica de la propiedad, sino que más bien son calificados como una forma de intervención gubernamental en el mercado"²³⁹. Al conferir derechos de propiedad sobre ideas, el gobierno busca no sólo facilitar las transacciones en el mercado, como es el caso para los derechos de propiedad sobre cosas corporales, sino también corregir una falla de mercado, la cual en este caso se refiere al "free riding que ocurre cuando las innovaciones son fácilmente copiadas y se produce una baja en los incentivos para innovar"²⁴⁰. Este es un hecho que normalmente es olvidado por los "libremercaderistas extremos", quienes "pueden enloquecerse con los excesos de la regulación o del derecho de la competencia" pero "tienden a aceptar al sistema de propiedad intelectual como si hubiese caído del cielo"²⁴¹. Sin embargo, como observa Hovenkamp,

"las normas de PI crean derechos de propiedad, pero también lo hacen las concesiones exclusivas creadas por el estado y los precios regulados. De hecho, el detalle de los regímenes regulatorios que llamamos leyes de PI se encuentran llenas de estimaciones muy amplias en relación al ámbito óptimo de protección- abarcando desde la duración de las patentes y los derechos de autor hasta el uso justo de material registrado. El rango estimatorio del gobierno existente en el sistema de PI es tan amplio como la regulación, por ejemplo, de distribución eléctrica o servicios telefónicos. Más aún, el régimen de PI es difícilmente inmune a las

238 En relación a los distintos significados del término 'regulación', ver A. Ogas, *Regulation: Legal Form and Economic Theory* (Oxford, Hart Publishing 2004) 1-3; R. Baldwin & M. Cave, *Understanding Regulation* (Oxford, OUP, 1999) 1-2.

239 *Ibid.*, 806.

240 H. Hovenkamp, *The Antitrust Enterprise—Principle and Execution* (Cambridge, Mass, Harvard University Press, 2005) 228.

241 H. Hovenkamp, *Antitrust and the Regulatory Enterprise*, (2004) *Columbia Business L. Rev.* 335, 336.

imperfecciones legislativas que la teoría de la elección pública (public choice theory) revela.²⁴²

Otros autores han criticado la teoría de la retribución o premios de las patentes, la cual, según ellos “destaca sólo una dimensión del instrumento patentado- compensación por innovación- e ignora el rol de las patentes como una forma de regular los mercados²⁴³. Bently y Sherman argumentan lo mismo, expresando que las patentes son “*herramientas regulatorias*” que son usadas por los gobiernos para alcanzar fines tanto económicos como no económicos²⁴⁴. Por ejemplo, la oficina de patentes también debería considerar los efectos externos del impacto de la tecnología en el medioambiente o la salud.

En su estudio seminal de la jurisprudencia de las Cortes Federales de Circuitos de los EE.UU. en relación a las patentes, Burk y Lemley presentan la teoría que el derecho de las patentes es una regulación de una industria y tecnología específicas²⁴⁵. Distintas teorías de la innovación, como la teoría prospectiva, la teoría del incentivo, la teoría de la innovación acumulativa y la teoría de los anti-commons son apropiadas para ciertas industrias e inapropiadas para otras. Esta “*teoría de las patentes para la industria específica*” puede explicar lo que de otra forma sería un marco teórico inconsistente²⁴⁶. Al analizar la aplicación de patentes en los EEUU, Burk y Lemley identifican un número de variables que permiten que las oficinas de patentes y los tribunales puedan enmarcar las doctrinas de PI que correspondan a las necesidades de innovadores acumulativos y los consumidores²⁴⁷. La protección de la propiedad intelectual debe depender de las características de la industria, por ejemplo, Burk y Lemley consideran que aunque es necesario asegurar una amplia protección para las patentes de invenciones químicas y biotecnológicas, “*por sus altos costos y proceso de desarrollo incierto, lo opuesto es verdad en relación al desarro-*

242 Ibid, 337.

243 S. Ghosh, Patents and the Regulatory State: Rethinking the Patent Bargain Metaphor After Eldred, *supra* n 82, 1351.

244 L Bently & B Sherman Intellectual Property Law (OUP 2004) 329

245 D.L. Burk & M.A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 Va. L. Rev. 1575 (2003).

246 Ibid. 1615-1630.

247 Ibid. 1687-1689.

llo de software”²⁴⁸. Por tanto, si bien es importante distinguir la industria de la biotecnología con aquella de los semi-conductores, u otras en igual relación, no puede perderse la vista jamás en cuanto a que lo fundamental es finalmente la tutela de la libre competencia y la innovación acumulativa²⁴⁹. El derecho de la competencia podría ser un complemento necesario al derecho de patentes en este caso, más que en cualquier otra industria. Lo anterior, no justifica, sin embargo, la existencia de regímenes de PI sui generis, sino el desarrollo de variables dentro del derecho de PI que consideren estas características específicas del sector²⁵⁰. La existencia de protección de PI para sectores específicos en semi-conductores, software, productos médicos y biotecnología en Europa pueden, sin embargo, ilustrar el punto²⁵¹.

Estudios más recientes insisten en lo medular del concepto de exclusión, que es la característica de los derechos de propiedad y la existencia de mecanismos de gobierno que puedan ser usados como estrategias complementarias para definir a los derechos de propiedad: *“la propiedad intelectual, como la propiedad en general, puede ser vista (en el mejor de los casos) como la segunda mejor solución a un complejo problema de atribuir una determinada producción a recursos determinados”*²⁵². El análisis de los derechos de PI se sitúa entre los polos de un continuo entre los derechos de propiedad y reglas de responsabilidad, dependiendo de los costos de información involucrados en la definición de estos derechos o en la existencia de remedios adecuados, o reglas de responsabilidad que permitan el acceso a un precio determinado por un tribunal o una agencia. El aná-

248 Ibid. 1687-1688 (“software inventions tend to have a quick, cheap, and fairly straightforward post-invention development cycle [...] The lead time to market in the software industry tends to be short. The capital investment requirement for software development is relatively low- mostly infrastructure”)

249 Ibid., at 1689.

250 Ibid. 1631-1638.

251 Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products, OJ 1987 L 24/36; Council Directive 91/250/EEC; Council Regulation 1768/92/EEC of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products, OJ 1992 L 182/1; Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, OJ 1998 L 213/13.

252 H. E. Smith, *Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information*, (2007) 116 Yale L.J. 1742.

lisis también conceptualiza a los derechos de PI como una herramienta regulatoria no-uniformada que puede ser empleada de acuerdo a las circunstancias de cada sector económico²⁵³.

7.2 Implicancias para la relación derecho de la competencia-propiedad intelectual

La teoría regulatoria de la PI puede proveer una mejor plataforma que la teoría de los "derechos de propiedad" para establecer una relación dialéctica entre el derecho de la competencia y la PI. En particular, permitirá considerar la internalización de preocupaciones de libre competencia en el régimen de PI, evitando al mismo tiempo la aplicación de la doctrina de las instalaciones esenciales.

Vale la pena analizar el ejemplo del caso Microsoft. Microsoft argumentó que el Artículo 6 de la Directiva de Software de la CE proveía una solución adecuada para los intereses del derecho de la competencia, dado que autorizaba la descompilación de "*partes de un programa de software*", sin el permiso del titular del derecho de autor, si esto era "*indispensable para obtener la información necesaria para alcanzar la interoperabilidad de un programa de computador creado independientemente con otros programas*"²⁵⁴. Mientras esta posibilidad se encontraba sujeta a ciertas condiciones, Microsoft argumentó que el equilibrio entre la PI y los intereses del derecho de la competencia ya había sido realizado por la Directiva de Software, la cual estipulaba un estándar de "*interoperabilidad completa*"²⁵⁵. De esta forma, la aplicación del Artículo 82 resultaba redundante y habría "*alterado el cuidadoso equilibrio entre las políticas de competencia y derecho de autor afectadas por la Directiva de Software*"²⁵⁶.

La Comisión negó las peticiones de Microsoft. Tomando una aproximación dogmática, recaló el carácter cuasi-constitucional del Artículo 82, el cual no puede ser "*sobrepasado*" por una "*normativa comunitaria de carácter secundario*"²⁵⁷. La Comisión recaló que la Directiva de Software

253 M. Lemley & P.J. Weiser, *Should Property or Liability Rules Govern Information?*, (2007) 85 Tex. L. Rev. 783.

254 Art 6 of the Software Directive.

255 Microsoft/W2000 para 750

256 Ibid, para 743.

257 Ibid., para 744.

simplemente estipuló una obligación pasiva de interoperabilidad. En cualquier caso, el considerando 27 de la Directiva explícitamente señalaba que sus disposiciones eran sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho de la competencia de acuerdo a los Artículos 81 y 82 CE. Sin embargo, al afirmar esta primacía del Artículo 82, la Comisión examinó detalladamente el reclamo de Microsoft en cuanto a que su rival, Sun, requirió de un alto grado de interoperabilidad que fue más allá del requisito de "interoperabilidad total" de la Directiva de Software²⁵⁸. Esto implicaba que si la Directiva de Software no mencionó explícitamente que una negativa a otorgar interoperabilidad pudiera constituir un abuso de posición dominante y si Microsoft hubiese otorgado la "interoperabilidad total" requerida por la Directiva, el Artículo 82 de la CE podría no haberse aplicado a este caso²⁵⁹. Era claro, de hecho, que la Directiva de Software evitaba adoptar medidas que restringieran la competencia y no estipulaba ninguna inmunidad respecto del derecho de la competencia, ni expresa ni implícitamente. El requisito de descompilación que impuso era, por tanto, un estándar mínimo a alcanzar.²⁶⁰

La Corte de Primera Instancia no aceptó los argumentos de Microsoft en cuanto a que el requisito de interoperabilidad impuesto por el Artículo 5 de la decisión reclamada no era consistente con el concepto de interoperabilidad completa previsto en la Directiva 91/250 y sugería una definición restrictiva de este concepto suponiendo una interoperabilidad "en una vía" en vez de la relación "recíproca" que fue requerida por la decisión de la Comisión²⁶¹. La Corte consideró que el considerando 12 de la Directiva 91/250 entregaba una clara indicación que interoperabilidad, de acuerdo a la Directiva, implicaba una relación recíproca (de dos vías) y era por tanto consistente con el requisitos de interoperabilidad completa requeridos por el Artículo 5 de la decisión de la Comisión²⁶². Sin perjuicio de lo anterior, la Corte también recaló que

258 Ibid, paras 749–62.

259 Ibid, para 763 (interpretado a contrario).

260 En la disputa entre las fuerzas "pro-competencia" y las de una protección fuerte de la PI y el acuerdo resultante que llevo a la promulgación de la Directiva del Software ver A. Palmer & T. Vinje, *The EC Directive on the Legal Protection of Computer Software: New Law Governing Software Development* (1992) 2 *Duke Journal of Comparative and International Law* 65.

261 Caso T-201/04 para 108.

262 Ibid, para 226.

"EN TODO CASO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ASUNTO EN CUESTIÓN EN ESTE CASO ES UNA DECISIÓN ADOPTADA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 82 CE, UNA DISPOSICIÓN DE MAYOR RANGO NORMATIVO QUE LA DIRECTIVA 91/250. LA PREGUNTA EN ESTE CASO NO ES TANTO SI EL CONCEPTO DE INTEROPERABILIDAD EN LA DECISIÓN RECLAMADA ES CONSISTENTE CON EL CONCEPTO PREVISTO EN LA DIRECTIVA SINO MÁS BIEN SI LA COMISIÓN DETERMINÓ CORRECTAMENTE EL GRADO DE INTEROPERABILIDAD QUE DEBIERA SER ALCANZADO A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS DEL ARTÍCULO 82 CE".²⁶³

La aproximación de la Corte tiene dos implicancias: Primero, reafirma la jerarquía normativa de las reglas de competencia del Tratado en relación a legislaciones secundarias adoptadas con el fin de ampliar la protección de los derechos de PI al nivel de la CE. Segundo, requiere que la interpretación de las reglas de la Directiva se realice respetando las reglas de competencia del Tratado, a pesar de las características específicas de los derechos de PI o del sector económico involucrado. En el caso Microsoft, la Corte rápidamente afirmó que la Comisión estaba en lo correcto al evaluar el grado de interoperabilidad tomando como referencia lo que, en su opinión, "era necesario para permitir que los desarrolladores de servidores de sistemas operativos para grupos que no fueran Microsoft se mantuvieran como viables en el mercado"²⁶⁴. La Corte señaló que las empresas dominantes tienen una "especial responsabilidad, cualquiera sea la razón de dicha posición, de no permitir que su conducta afecte la real competencia que no se encuentra distorsionada en el mercado común" y que si "el grado de interoperabilidad existente no permite que los desarrolladores de sistemas operativos para servidores de grupo que no sean Microsoft se mantengan como una opción viable en el mercado para dichos sistemas operativos", la mantención de la competencia efectiva en dicho mercado se habría afectado.²⁶⁵

El hecho que los intereses del derecho de la competencia siempre colisionen con el derecho de exclusión de PI si los competidores son marginados o son obligados a salir del mercado, denota el amplio rango del deber de interoperabilidad requerido por la Corte y la falta de análisis del contexto económico y legal del derecho específico de PI o del sector

263 Ibid, para 227.

264 Ibid, para 228.

265 Ibid, para 229.

económico. La posición de la Corte de "todas las tallas sirven para todos" puede ser justificada plenamente en ciertas industrias pero puede ser inadecuada en otras, donde los costos de innovación son particularmente importantes (en términos de inversiones y tiempo) y las empresas tendrán menos incentivos para innovar si no existe una garantía de protección de la competencia y del free riding por un periodo determinado de tiempo. El equilibrio necesario que debe alcanzarse entre las dos áreas del derecho debería depender del ámbito de aplicación, la solidez de la protección de PI entregada y las especificaciones de cada sector económico. Mark Lemley interesantemente observa que *"debemos tratar a las normas de PI y de competencia como iguales"* y que *"tanto la PI como el derecho de la competencia son herramientas que pueden ser usadas para incentivar la innovación, y por tanto promover eficiencias dinámicas"*. Esta aproximación implica que el sistema de aplicación del derecho de la competencia, antes de alcanzar cualquier decisión de imponer una medida, debe considerar la economía de derechos particulares de PI, su ámbito de aplicación, el nivel de protección necesario para promover la innovación y las posibilidades de afrontar adecuadamente problemas de diseminación dentro del sistema de derecho de PI. Sin perjuicio de la situación de hecho del Caso Microsoft, el que podría en último término justificar la conclusión alcanzada por la Comisión, el lenguaje exageradamente restrictivo de la Corte no brinda mucho espacio para tomar el siguiente paso necesario en este análisis.

Se podría comparar la posición del derecho de la CE con la doctrina de la *"inmunidad regulatoria federal"* aplicable al derecho de la competencia de los EEUU, de acuerdo a la cual, el derecho de la competencia no sería aplicable si fuere a frustrar las metas económicas perseguidas por un régimen regulatorio específico. Esta *"inmunidad"* podría ser explícita o implícitamente mencionada por la norma regulatoria con el fin de evitar conflictos entre requisitos regulatorios y de libre competencia. En base a esta doctrina, se podría sostener que el derecho de la competencia no debiera frustrar los fines regulatorios de la protección de derechos de PI. De esta forma, es menos probable que el derecho de la competencia sea aplicable si es que el régimen de PI ya tiene internalizados los problemas de competencia (acceso) y provee un sistema efectivo de remedios que puedan garantizar un adecuado nivel de diseminación de la innovación.

Esta aproximación evita una aplicación general del derecho de la competencia que soslayará las características particulares de la industria y derechos de PI específicos.

La falta de una armonización extensiva de los derechos de PI en la Comunidad puede, sin embargo, ser un obstáculo a la expansión de esta doctrina. La armonización de los derechos de PI en la Comunidad ha sido alcanzada principalmente a través de directivas, que dejan a los Estados Miembros un importante margen de discreción en relación a la forma en que la diseminación de la innovación podría ser finalmente implementada. Debiera ser posible recurrir, en este caso, a una aplicación residual del derecho de la competencia. Aún más, contrario a lo establecido por la legislación estadounidense, el derecho europeo de la competencia no exime de su aplicación prácticas que ya se encuentren reguladas por un Estado Miembro, aún cuando esta regulación se haya realizado en concordancia con el marco regulatorio de la CE.²⁶⁶

De esta forma parece claro que el grado en el cual la legislación de competencia se inmiscuya en el régimen de PI dependerá del grado (y detalle) de armonización de la normativa comunitaria y de cuan efectiva sea la internalización de la diseminación dentro del régimen regulatorio particular de PI. El poder legislativo de la Comunidad, los reguladores de PI y los tribunales se encuentran por tanto en una posición para definir el equilibrio entre incentivos y diseminación de acuerdo a las características particulares del sector económico o del régimen de PI, sin la intervención indebida del derecho de la competencia. De hecho abogar por la existencia de una categorización jerárquica entre la PI y el derecho de la competencia, por la sola razón que ésta última se encuentra regulada en el Tratado original de la CE, mientras que la PI se encuentra regulada por los países miembros o es fruto de legislación derivada, es una aproxima-

266 Cf. Commission Decision 2003/707, Deutsche Telekom AG, OJ 2003 L 263/9; Confirmed by Case T-271/03, Deutsche Telekom v Commission [2008] nyr; Commission Decision COMP/38.784 - Telefonica SA(broadband) 4 July 2007, available at http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38784/dec_en.pdf

(appeals pending T-336/07 (Telefonica), T-398/07 (Spanish gov) with Verizon Communications Inc Law Offices of Curtis V Trinko, LLP, 540 US, 398, 413 (2004) & Credit Suisse Securities (USA) LLC v. Billing, 127 S.Ct 2383 (2007). Ver, sin embargo, , Commission decision 2004/207, T-Mobile Deutschland/O2 Germany, OJ 2004 L 75/32, para 95 (the alternative offered by a sector specific regulatory remedy is a factor to be considered).

ción legalista que niega el hecho que ambos regímenes son herramientas complementarias en la regulación de la innovación.

Adoptar la aproximación regulatoria para la PI también hará posible el establecimiento de redes interdisciplinarias y transnacionales que permitirán una mejor interacción entre las oficinas de patentes, a nivel europeo y nacional, jueces y autoridades de competencia, como ahora está ocurriendo con las redes regulatorias europeas en telecomunicaciones, electricidad y gas.²⁶⁷ El derecho de la competencia debiera mantenerse en todo caso como la opción residual en caso que el sistema de PI no provea un mecanismo específico para promover la innovación en forma posterior al otorgamiento del derecho de PI. De hecho, los factores de competencia considerados ex ante o los de diseminación pueden no ser herramientas efectivas en situaciones de incertidumbre de información en cuanto a la forma del proceso de innovación. Las autoridades administrativas de PI y tribunales especializados pueden encontrarse en una mejor posición, por su especialización, que los tribunales generales de libre competencia, para diseñar una estructura que aborde ex post problemas de eficiencia dinámica específica o innovación.²⁶⁸

Estas son algunas de las implicancias de la aproximación regulatoria en la relación derecho de la competencia-PI, pero otras posibilidades también podrían ser analizadas. Resulta claro, en todo caso, que el alejamiento de la postura estéril de los "derechos de propiedad" es un requisito para crear una relación dialéctica real entre el derecho de la competencia y la PI que garantice un nivel óptimo de innovación en un mercado específico.

267 Sobre la necesidad de desarrollar nexus interdisciplinarios entre el derecho de la competencia y la PI, ver también W. Kovacic, *Competition Policy and Intellectual Property: Redefining the Role of Competition Agencies* in F. Lévêque and H. Shelanski (eds) 1, 9 (advocating "the development of new cooperative networks in which competition agencies work with collateral government institutions, such as rights-granting authorities, to study the interaction of these regulatory regimes").

268 El análisis no es muy distinto al adoptado por la Corte Suprema en el caso *Credit Suisse Securities* supra n 267, at 2395-2396 (en que la falta de conocimiento específico de los tribunales de libre competencia y "la amenaza de errores de libre competencia" llevó a establecer un régimen de inmunidad de libre competencia). Una alternativa diferente sería subcontratar/delegar a las autoridades de PI la aplicación/monitoreo de remedios de libre competencia. Sin embargo, las autoridades de PI pueden estar mejor calificadas para diseñar un remedio dado que tiene mayor conocimiento de los procesos y características de la innovación en un sector específico.

Esto implica, como primer paso en el análisis, identificar con claridad los riesgos que pueden resultar para la innovación de una protección extremadamente amplia de la PI.

8. CONCLUSIÓN

El surgimiento de una postura particular responde ocasionalmente a una situación de conflicto entre políticas que persiguen objetivos diversos. La retórica de los derechos de propiedad ha sido instrumental en darle algún grado de importancia a los derechos de propiedad intelectual en periodos de alta aplicación del derecho de la competencia. Sin embargo, las circunstancias han evolucionado. La innovación se ha convertido en un objetivo del derecho de la competencia. La relación entre las dos disciplinas ya no es antagonica, sino complementaria. Al mismo tiempo, la protección de la propiedad intelectual se ha expandido considerablemente y continuamente es otorgada a invenciones triviales.

Esta evolución cuestiona la utilidad de la teoría de los derechos de propiedad que apuntaba a defender a los derechos de PI en contra de una aplicación desproporcionada del derecho de la competencia. De hecho, la retórica de los derechos de propiedad no contribuye a que se entienda la necesidad de equilibrio entre los incentivos para innovar con aquellos que realizan la acumulación innovativa para el beneficio de los consumidores. Resulta también desorientador dado que la analogía entre los derechos de PI y los derechos de propiedad sobre bienes tangibles no pasa un examen acucioso. De hecho, desde la perspectiva de un análisis económico, los derechos de PI tienen características distintas de los derechos de propiedad sobre bienes tangibles.

Esto implica el surgimiento de distintos estándares de derecho de la competencia al evaluar conductas de negativa de licenciar derechos de PI, en relación a los utilizados para los derechos de propiedad "normales". Problemas de competencia o de acceso también han sido internalizados en la propiedad intelectual, lo cual revela la cercanía entre estas dos áreas del derecho. Por el contrario, la retórica de los "derechos de propiedad" es estática dado que considerara a la PI y al derecho de la competencia en esferas distintas, y por lo tanto cree más difícil que se establezca una relación dialéctica entre las dos áreas. Se ha presentado la tesis que el

considerar a la PI como una forma de regulación puede constituir una base teórica útil para entender mejor las interacciones entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual. También permitirá la realización de los objetivos de estas dos áreas del derecho el tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada sector económico en la evaluación de los niveles apropiados de regulación.