

EL POSIBLE ABUSO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. CAPTURA DE ESTÁNDARES Y ABUSO DE ACUERDOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES

Pedro CALLOL GARCÍA

Head of Competition, Allen & Overy Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Se nos ha pedido que contribuyamos a estas interesantes sesiones patrocinadas por la Fundación Rafael del Pino con un breve estudio acerca del “posible abuso de los derechos de propiedad intelectual e industrial”. Como es ampliamente conocido, el vínculo existente entre los derechos de propiedad intelectual e industrial (a los que nos referiremos genéricamente como derechos de propiedad inmaterial) y el Derecho de la competencia es una de las cuestiones que generan más controversia en el campo del antitrust. Ello por diversas razones, entre las que destaca la posibilidad de que, como resultado de esa pugna o, por mejor decir, interrelación entre propiedad inmaterial y antitrust, un derecho de propiedad privada como es la propiedad inmaterial puede venir a quedar limitado en la plenitud de su disfrute a fin de preservar una competencia libre. La importancia de la figura es ya hoy en día indiscutible, y casos de gran actualidad en el Derecho de la competencia se fundamentan en la existencia de abusos de derechos de propiedad inma-

terial (como sucede, de forma reciente, con el caso *Microsoft*¹). Pero los asuntos de licencias obligatorias, por las cuales se obliga a un propietario de derechos de propiedad inmaterial a compartirlos con terceros como requisito para garantizar la competencia, no son los únicos casos en el Derecho de la competencia en los que se puede hablar de abuso de derechos de propiedad intelectual o industrial. Singular importancia tiene el empleo fraudulento de los consorcios de establecimiento de estándares industriales (*standard-setting organisations* o SSOs) con la finalidad de apropiarse (indebida o debidamente, sobre esto ya hablaremos) de derechos de propiedad inmaterial. En este tipo de asuntos, como se va a ver, también se pone de manifiesto la tensión entre propiedad inmaterial y Derecho de la competencia.

Desde cierto punto de vista, los asuntos relativos a un determinado derecho de propiedad inmaterial que constituye una “facilidad esencial” plantean el mismo problema que los asuntos relativos a abuso en el marco de SSOs. *Microsoft*, *IMS*² o *Magill*³ tienen como protagonistas a empresas que disponen de un activo inmaterial “esencial” (calificativo más o menos discutible en función de los hechos del caso) para que otras empresas puedan competir. Pero esos activos propiedad de las respectivas empresas conforman ya el “estándar” necesario para los competidores en cada uno de los mercados donde se producen los hechos. En esos casos la solución acordada fue la de obligar a los propietarios de la tecnología o activo inmaterial “esencial” a compartirlo con sus competidores. En el marco de los SSOs, todavía nos encontramos en una fase más temprana: ninguna tecnología o activo inmaterial se ha erigido aún como “estándar” y de lo que se trata es de garantizar que las empresas se comportan conforme a Derecho y de que se garantiza el respeto a las reglas para que los competidores lleguen a un estándar conjuntamente aceptado y acordado. El tema de fondo, como vemos, es el mismo, aunque en el primer grupo de casos el problema se produce cuando una empresa ya es titular del activo inmaterial que conforma el “estándar”, mientras que en el caso de los SSOs todavía no se ha definido cuál será el estándar (centrándose la conducta ilegal, en el marco de los SSOs, en la apropiación por uno de los miembros del SSO de la tecnología llamada a constituir el “estándar”).

Dada la gran amplitud de las cuestiones suscitadas, hemos decidido limitar el contenido de las siguientes páginas. La primera de las cuestiones (la relativa a cómo conseguir que una empresa comparta su activo inmaterial ya convertido en estándar con los competidores a fin de per-

¹ Decisión de la Comisión de 24 de marzo de 2004, COMP/C-3/37.792.

² STJCE de 29 de abril de 2004, C-418/01, Rec. 2004, I-5039.

³ STJCE de 6 de abril de 1995, C-241/91, Rec. 1995, I-743.

mitirles *interconectar*, como en el caso *Microsoft*, o de sencillamente, ofrecer un producto, como en el caso *Magill*) es materia que ya ha sido tratada abundantemente en Europa en los últimos años debido a la gran repercusión del caso *Microsoft* y, antes de éste, de otros como los ya citados *Magill* e *IMS*⁴. Por eso hemos pensado dedicar las páginas que siguen a una materia que quizás ha merecido menos la atención de los comentaristas en los últimos años, como es la relativa a las posibilidades de aplicación del art. 82 Tratado CE y 6 LDC en el marco de los SSOs, a supuestos abusos de una posición de dominio derivada de la propiedad de derechos de propiedad inmaterial. Se trata de un campo ciertamente específico de aplicación, pero creemos que su importancia para la política de competencia justifica este tratamiento particularizado. Como cuestión previa a la anterior nos interesará, a fin de centrar el debate, referirnos de manera sucinta a los precedentes administrativos y judiciales que han tratado de forma relevante ciertos comportamientos unilaterales de empresas encaminados a la captura de estándares.

A tenor de lo dicho, realizamos en primer lugar una breve consideración de la cuestión de los estándares y del tratamiento jurídico de ciertas conductas estratégicas cuya finalidad es la captura de estándares. A continuación, se hace una introducción sobre el tratamiento de los SSOs por el Derecho de la competencia. Después nos referimos a la figura del abuso en el marco de los SSOs, centrándonos en el análisis de la jurisprudencia y práctica administrativa existentes en esta materia en los Estados Unidos, la jurisdicción en la que existen los precedentes más tempranos y relevantes. Por último, nos referimos a la aplicación en Europa de la figura del abuso de derechos de propiedad inmaterial en el marco de SSOs.

2. LA CAPTURA DE ESTÁNDARES EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Como en otras áreas del Derecho de la competencia, el Derecho de los Estados Unidos, posiblemente debido en parte a la gran tradición (y a las vías legales disponibles) de aplicación privada, es una valiosa fuente de precedentes a la que recurrimos aquí. Efectivamente, un asunto que ilustra bien la cuestión de los estándares industriales y su captura por la empresa con poder de mercado es el asunto *Berkey Photo*⁵. En este

⁴ Por citar algunos ensayos sobre la material: F. LEVEQUE, *Innovation, leveraging and essential facilities: Interoperability licensing in the EU Microsoft case*, CERNA, marzo 2005; J. KILLICK, «IMS and Microsoft judged in the cold light of IMS», *The Competition Law Review*, vol. 1, issue 2, diciembre 2004.

⁵ *Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.*, 603 F. 2d 263 (2nd Cir. 1979).

asunto (que en su día fue, como indica el propio Tribunal en su decisión, una de las acciones privadas más grandes y significativas de la historia) Berkey competía con Kodak en la provisión de servicios de revelado de película fotográfica. Hasta 1978, Berkey también vendía cámaras. Berkey no producía película, sino que la compraba de Kodak para revenderla a sus clientes. Lo mismo sucedía con los equipos de revelado y el papel para fotografías en color, que eran comprados a Kodak. La decisión del órgano jurisdiccional apelado condenó a Kodak a compensar por daños por casi 40 millones de dólares (cantidad no despreciable hace treinta años). En apelación, el circuito federal rechazó algunos de los argumentos del órgano jurisdiccional apelado.

La decisión comienza analizando brevemente los mercados afectados y las interacciones entre unos y otros. Por ejemplo, los productos de cámaras y película son complementarios ya que ambos son requeridos para realizar una fotografía. Con esa finalidad, ambos productos, cámara y película, deben encontrarse configurados en formatos compatibles (de tamaño y forma adecuada a fin de que la película pueda insertarse y funcionar en la cámara).

La decisión considera a Kodak —que había tenido elevadas cuotas de mercado sostenidas en el tiempo— dominante en los mercados de cámaras y películas. Al inicio de los años setenta Kodak se planteó como objetivo la comercialización de un tipo de cámara de una pulgada de grosor, pero capaz de producir fotografías de calidad. El problema técnico planteado por una cámara de tan pequeñas dimensiones era que la película disponible reducía considerablemente la superficie de película que quedaba expuesta a la luz al disparar la toma fotográfica. Ello ocasionaba que, para obtener una fotografía de un tamaño adecuado, hubiera que amplificar mucho la exposición de manera que se perdiera mucha resolución en la fotografía. Se consideró entonces la posibilidad de desarrollar un nuevo tipo de película y nuevos sistemas de revelado. Algunos miembros de Kodak expresaron su preocupación por el efecto que esas nuevas técnicas, sobre todo un nuevo sistema de revelado, podría tener sobre las compañías independientes de revelado⁶. Pero finalmente se optó por desarrollar un nuevo tipo de película y nuevos tipos de revelado fotográfico. En 1972 se comercializó el “sistema 110”, que fue un gran éxito, lográndose la venta de casi tres millones de cámaras en el primer año.

El Tribunal encuentra probado que durante los años sesenta, Kodak seguía la pauta de compartir de forma anticipada (“*pre-disclose*”) sus

⁶ De manera gráfica, la decisión judicial indica que algunos científicos de Kodak, como D. M. Zwick, tenían miedo de encontrarse ante un intento poco ético de crear una incompatibilidad deliberada con sistemas distintos del Kodacolor (“*unethical attempt to create a deliberate incompatibility with systems other than Kodacolor*”).

innovaciones con diversos segmentos de la industria. El propósito de esta conducta de *pre-disclosure* era asegurar que los bienes y servicios complementarios de las cámaras se encontraban disponibles para los clientes de Kodak. Pero por otra parte compartir esa información reducía, obviamente, la participación de Kodak en los mercados complementarios y el consejero delegado de Kodak llegó a afirmar que la conveniencia del *pre-disclosure* debía juzgarse caso por caso. Cuando se acercó el momento de lanzar el sistema 110, el consejero delegado de Kodak consideró que Kodak ganaría más por ser el primero en el mercado en la venta del sistema 110 de lo que perdería por la incapacidad de las empresas de revelado para procesar película Kodacolor II (la película comercializada como complementaria en el sistema 110). El órgano judicial apelado, si bien parte del principio de que no existe un deber general de compartir información anticipadamente, parece admitir, en sus instrucciones al jurado, que en presencia de una posición de dominio, la negativa a compartir información anticipadamente podría ser una conducta de exclusión de la competencia castigada por la sección 2 Sherman Act.

El órgano juzgador en apelación corrige al órgano apelado sentando el principio de que Kodak no tiene un deber de compartir información de forma anticipada. La decisión en apelación considera que no puede admitirse la existencia de un deber de *pre-disclosure* por dos razones: i) porque la posibilidad de mantener secretos los propios desarrollos tecnológicos o de producto forma parte de los incentivos necesarios que motivan a incurrir en los gastos y riesgos inherentes a la innovación; ii) por la dificultad inherente a evaluar, en cada ocasión, qué nivel o cantidad de información ha de ser compartida⁷. El Tribunal niega, por tanto, la existencia de un deber general para una empresa con poder de mercado de compartir la información a fin de asegurar la *interoperabilidad*. Sin embargo, el Tribunal deja la puerta abierta a que el caso pudiera haber sido tratado como un asunto de *leverage* entre mercados vecinos en el que una firma incurre en negativa de suministro de un bien (en la especie, película fotográfica) a fabricantes de cámaras de formatos rivales, a fin de aumentar su posición en el mercado de cámaras. Además, si bien el Tribunal aplaude la actividad innovadora y no pone obstáculo a que un producto de la empresa con poder de mercado logre el éxito en

⁷ Como dice textualmente la decisión comentada: «*Berkey postulates that Kodak had a duty to disclose limited types of information to certain competitors under specific circumstances. But it is difficult to comprehend how a major corporation, accustomed though it is to making business decisions with antitrust considerations in mind, could possess the omniscience to anticipate all the instances in which a jury might one day in the future retrospectively conclude that predisclosure was warranted. And it is equally difficult to discern workable guidelines that a court might set forth to aid the firm's decision. For example, how likely detailed must the information conveyed be? And how far must research have progressed before it is "ripe" for disclosure? These inherent uncertainties would have an inevitable chilling effect on innovation.*».

el mercado (hasta convertirse en el estándar, como en el asunto comentado), también indica que ese éxito no puede haberse logrado mediante la “coacción” (*coertion*). El Tribunal no aclara el término, aunque una interpretación de la lectura de la decisión es que se está intentando dibujar la línea entre *competition on the merits* o éxito debido a la actividad innovadora y conducta de exclusión constitutiva de abuso.

Berkey Photo es, por tanto, un precedente importante en que se hace referencia explícita al asunto de los formatos o estándares y al uso estratégico que una empresa con poder de mercado puede llegar a hacer de ellos para impedir la interoperabilidad y excluir del mercado a un competidor. Es posible que el Tribunal pudiera haber sido persuadido a favor de Berkey si el asunto hubiera sido tratado como uno de negativa de suministro. Pero centrándose el debate sobre la posibilidad de imponer un deber de *pre-disclosure*, el Tribunal se niega a establecer esa imposición.

Los intentos de firmas rivales por lograr que la empresa con poder de mercado haga disponibles los diseños de sus productos dominantes han sido rechazados en otras ocasiones en Estados Unidos. En los mercados periféricos de ordenadores personales, por ejemplo, IBM seguía en los años setenta una política de manipular los diseños de las conexiones a los ordenadores con la finalidad de impedir la competencia de los productos periféricos rivales. En *Calcomp* se rechazó que IBM tuviera un deber hacia sus competidores de pre-anunciar o comunicar estas alteraciones en los interfaces⁸. Es verdad también que en aquel supuesto el Tribunal consideró que los nuevos diseños de IBM eran técnicamente superiores a los anteriores (es decir, que posiblemente el propósito de IBM no fuera exclusivamente el de “excluir” a los competidores, sino que presumiblemente había mejoras técnicas en los nuevos interfaces). Este último dato es quizás revelador y enlaza con el test legal de *Berkey Photo*, en el que lo que preocupa es que los tribunales no se encuentran en la mejor posición para valorar la pertinencia económica de en qué circunstancias y condiciones ha de compartirse la información sobre el estándar. El factor innovación parece haber sido crucial y en la medida en que no se pueda probar que la negativa a conceder la incompatibilidad no venga motivada únicamente por una intención de excluir a la competencia, no parece que los tribunales en los asuntos citados estuvieran dispuestos a inmiscuirse en las conductas de la empresa dominante.

Así podría suceder en el asunto *Microsoft*, en la actualidad *sub iudice* ante el Tribunal de Luxemburgo. En ese asunto, la negativa a compartir

⁸ *California Computer Products, Inc. v. Internacional Business Machines Corp. (Calcomp)*, 613 F.2d727 (9th Circuit 1979).

protocolos para asegurar la interoperabilidad entre sistemas operativos de PCs y servidores ¿responde a razones estrictamente comerciales o ha actuado Microsoft por puras motivaciones de exclusión? Para la Comisión no han quedado acreditadas las causas de justificación. La Decisión de la Comisión llega a un resultado distinto del de *Berkey Photo*, pese a las analogías entre ambos casos: mientras en *Microsoft* se obliga a la empresa dominante a compartir los protocolos, en el asunto norteamericano se establece que no existe un deber de *pre-disclosure*. ¿Es el resultado en el asunto europeo de *Microsoft* compatible con *Berkey Photo*?

La Comisión Europea en *Microsoft* centra el debate en la existencia de un abuso de posición de dominio consistente en una negativa de suministro⁹. Tras describir con cierta profusión los precedentes en materia de negativa de suministro¹⁰ y describir las concretas conductas de negativa de suministro en que incurre Microsoft¹¹, la Comisión introduce como elemento de análisis el hecho de que estamos ante un supuesto en que los niveles previos de suministro se han visto interrumpidos¹². Los elementos analizados por la Comisión hasta ese momento no parece que sean demasiado nuevos, ni tampoco determinantes, en la aplicación de la figura de la negativa de suministro. Sin embargo, un factor adicional que puede revestir importancia en la determinación de cuándo cierto comportamiento de negativa de suministro es o no abusivo, es el del comportamiento estratégico de Microsoft para negar el suministro. En efecto, la Comisión refiere en su Decisión como:

«Una mirada histórica a los sistemas operativos para servidores de grupo muestra que Microsoft entró en este mercado de forma relativamente reciente. Los vendedores de UNIX y Novell fueron los primeros con actividad significativa y éxito en esa área. Los clientes habían comenzado a desarrollar redes de trabajo que contenían servidores que no eran de Microsoft y los competidores de Microsoft tenían una ventaja tecnológica distintiva. El valor de sus productos para la red [de servidores] también aumentaba el valor de los sistemas operativos de PC [compatibles con los servidores] a los ojos del consumidor y en consecuencia Microsoft —en tanto en cuanto no contara con un sistema operativo creíble de servidores de grupo— tenía incentivos para que su sistema operativo para PCs interoperara con los sistemas operativos de servidores de grupo. Mientras penetraba el mercado de sistemas operativos para servidores de grupo, dar su apoyo a las tecnologías [competidoras] ya establecidas tenía importancia para ganar un pie de entrada y la confianza de los consumidores.

Una vez que el sistema operativo de servidores de grupo de Microsoft ganó aceptación en el mercado, sin embargo, los incentivos de Microsoft cambiaron, y retener el acceso a la información relativa a la interoperabilidad con el entorno Windows empezó a tener sentido. Con Windows 2000, Microsoft llevó

⁹ Puntos 546 y ss. de la Decisión en el asunto *Microsoft*, citada.

¹⁰ Puntos 548 a 559 de la Decisión.

¹¹ Punto 560 y ss. de la Decisión.

¹² Punto 578 y ss. de la Decisión.

*a cabo entonces una estrategia de reducir niveles previos de suministro de información necesaria para la interoperabilidad. [...]»*¹³.

Es decir, que Microsoft estaba interesada y, por tanto, garantizó la compatibilidad de los sistemas operativos de servidores competidores con su propio sistema operativo para PCs mientras ello era necesario para penetrar en el mercado de sistemas para servidores. Cuando había conseguido penetrar, solamente entonces tenía sentido interrumpir el suministro de los protocolos para interoperabilidad, con la finalidad de extender su posición de dominio al mercado de *software* para servidores. En *Berkey Photo* veíamos antes¹⁴ que también se sugirió que el cambio de estándar podía ocasionar una incompatibilidad con los sistemas competidores de Kodacolor (que en aquel asunto llegó a calificarse de poco ética). Al igual que en *Microsoft*, el operador dominante estaría creando, intencionadamente, una incompatibilidad. ¿Por qué, entonces, se llega a resultados diversos en uno y otro asunto? Dejando de lado ahora el hecho de que ambas decisiones provengan de autoridades muy distintas y de países diferentes, es posible que en *Berkey Photo* fuera más fácilmente acreditable por la empresa con poder de mercado que efectivamente la incompatibilidad estaba provocada por una innovación tecnológica genuina (la introducción del sistema 110, que necesitaban de un nuevo tipo de película); asimismo, en *Calcomp*, el órgano juzgador también consideró que los nuevos diseños de IBM eran técnicamente superiores. Por el contrario, en *Microsoft* la Comisión no fue persuadida de la existencia de innovación alguna para el consumidor¹⁵, pero sí que pareció convencida del comportamiento estratégico de Microsoft para excluir a sus rivales del mercado de sistemas operativos para servidores.

Los casos citados responden bien a los intentos de las empresas de capturar un estándar industrial. Lo que sucede es que los juristas solamente nos enteramos de esta pugna por la captura de un estándar cuando ha habido un supuesto abuso que ha sido accionado y existe una decisión administrativa o judicial publicada. Pero la lucha por el estándar es algo habitual en la vida empresarial. Por eso, y para evitar ineficiencias en la lucha por el estándar, las empresas se ponen, en ocasiones, de acuerdo. Lo que sucede es que también en el marco de los acuerdos sobre

¹³ Puntos 587 y 588 de la Decisión. Traducción libre de la versión inglesa de la Decisión. El énfasis es nuestro y las palabras entre corchetes son de aclaración.

¹⁴ *Vid., supra*, nota 6.

¹⁵ De hecho, de la discusión contenida en los puntos 709 y ss. de la Decisión de la Comisión no parece desprenderse ni siquiera que Microsoft hubiera apuntado argumentos serios en el sentido de que la interoperabilidad pudiera ser consecuencia de innovaciones sustantivas. En otras palabras, en el razonamiento aceptado por la Comisión, la falta de interoperabilidad provocada por la negativa de suministro de Microsoft no tenía otra explicación que el intento de extender una posición de dominio al mercado de sistemas operativos para servidores.

estándares se producen conductas potencialmente abusivas. A esos acuerdos sobre estándares y los posibles abusos realizados por alguno de sus miembros nos referimos a continuación.

3. LOS CONSORCIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES (*STANDARD-SETTING ORGANISATIONS* O “SSOs”)

En la moderna economía las organizaciones para el establecimiento de estándares han cobrado una creciente importancia por diversas razones. Entre ellas cabe mencionar, en primer lugar, el interés estratégico por el lado de la oferta y de la demanda en evitar malgastar recursos en estándares que después son abandonados a favor de otros estándares percibidos como más ventajosos. Un ejemplo de entre los muchos posibles sería, echando la vista unos pocos años atrás, el de tecnología de reproducción y grabación de vídeo “VHS” y “Betamax”. Los fabricantes de aparatos de vídeo optaron por una u otra tecnología, realizando grandes esfuerzos de producción y promoción a favor de uno u otro estándar. Desde el punto de vista de la oferta, la existencia de más de un estándar representaba un serio riesgo, puesto que en caso de imponerse un estándar sobre otro, muchas inversiones realizadas habrían resultado inútiles. Desde el punto de vista de los consumidores, tener más de un estándar resultaba ciertamente inconveniente puesto que se disponía de menos películas (algunas se encontraban disponibles en uno, pero no en otro tipo de cinta) y también comprar uno u otro terminal de vídeo suponía exponerse a quedar “encerrado” en un estándar que a lo mejor quedaría prematuramente en desuso. Finalmente el estándar “Beta” llegó a ser percibido como perdedor y al cabo de un tiempo las cintas disponibles comenzaron a estarlo mayoritariamente en formato VHS. Si las empresas implicadas hubieran cooperado para el desarrollo de un único estándar, es casi seguro que muchos recursos no se hubieran empleado de manera inútil y que los consumidores se hubieran visto favorecidos al no tener que invertir en estándares que, con el tiempo, quedarían abandonados. El ejemplo indica que es lógico que, dentro de un mismo tipo de producto, como es el de tecnologías de reproducción y grabación de vídeo, la estandarización temprana puede resultar favorable. En el medio o largo plazo la estandarización es en muchos casos inevitable, puesto que una vez que los consumidores se decantan por cierto estándar, los consumidores adicionales tenderán a decidirse por el estándar “vencedor” hasta extinguir al “perdedor” (éste es un claro ejemplo de lo que sucede en los mercados tecnológicos que exhiben externalidades indirectas de red, al provocar que cuantos más usuarios tenga un tipo de tecnología, más usuarios se ven atraídos por la misma ante la perspectiva de que haya más

productos complementarios disponibles: películas en el caso del vídeo, *software* en el caso de los sistemas operativos). Es el fenómeno denominado en terminología anglosajona como “*tipping*”. Los ejemplos de estándares son numerosos tanto en los mercados tecnológicos que exhiben industrias de red (sistemas operativos de ordenador) como en numerosos mercados de bienes básicos, desde enchufes para tomas de electricidad, hasta detergentes. Por eso si, como decimos, la generalización de un estándar es cuestión de tiempo en este tipo de productos, las ganancias productivas de tener un único estándar desde una fase inicial de su desarrollo justificarían la existencia y regulación de los SSOs.

En aquellos casos en que una determinada tecnología propiedad de una empresa se convierte en el estándar, es más difícil lograr que dicha empresa comparta su tecnología y en última instancia habría de recurrirse al *compulsory licensing*, si es que se considera que éste es conveniente o legalmente posible, como sucedió en el caso *Microsoft*. Sin embargo, cuando todavía no ha habido ninguna compañía que haya impuesto su estándar, una solución posible es recurrir a los SSOs¹⁶. Esta solución es preferible en la medida en que resulta de la libre voluntad de las empresas participantes y no supone en consecuencia restricción alguna a la propiedad.

Los acuerdos para el establecimiento y regulación de los SSOs son generalmente tratados como acuerdos procompetitivos, siempre y cuando no sirvan como foro para la coordinación en precios o condiciones comerciales entre competidores o para otro fin anticompetitivo. La Comisión los contempla en sus Directrices sobre la aplicabilidad del art. 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal¹⁷ (**Directrices Horizontales**). Para la Comisión, este tipo de acuerdos tienen el objeto de armonizar (“estandarizar”) *los tamaños o calidades de determinados productos o las especificaciones técnicas en mercados en los que resulta esencial la compatibilidad y la interoperatividad con otros productos o sistemas*.

Entre los riesgos evidentes que pueden desprenderse de la formación de SSOs se encuentra el que las empresas que han participado en el establecimiento de un estándar impidan a una tercera empresa el acceso a dicho estándar, lo cual puede suponer su exclusión *de facto* del mercado. Por eso, la Comisión viene a exigir para que un SSO sea considerado válido:

¹⁶ Para una descripción de las tipologías de externalidades de red y su relación con los estándares industriales, véase mi artículo «La regulación de los estándares industriales en la interconexión de redes virtuales. Una reflexión sobre el reciente caso del “AOL Instant Messenger”», *Revista de Derecho de los Negocios*, Ed. La Ley, núm. 124, enero 2001.

¹⁷ Comunicación de la Comisión 2001/C3/2, de 6 de enero de 2001, párrafos 159 y ss.

- a) Que la participación en el SSO sea transparente, abierta y no sujeta a restricciones.
- b) Que los miembros del SSO no se encuentren obligados a cumplir con el estándar acordado en el SSO¹⁸.
- c) Los SSOs deben limitar su alcance al establecimiento de estándares comunes. En la medida en que los SSOs se extiendan a otras actividades de sus miembros (tales como producción, innovación o distribución), limitan la capacidad individual de competir y por tanto es muy posible que sean considerados prohibidos¹⁹.

Se pretende así garantizar que los estándares no serán apropiados por grupos de empresas con finalidades de exclusión. Y los SSOs cuyo objetivo es eliminar competidores reales o potenciales entran casi siempre en el ámbito del art. 81.1 del Tratado CE²⁰.

En Europa, por tanto, los SSOs han sido tratados por el Derecho de la competencia en el marco del art. 81 del Tratado CE, como acuerdos de cooperación entre competidores.

En Estados Unidos hay varios precedentes que han servido para sentar *case law* aplicable al supuesto²¹. Probablemente el asunto seminal en materia de SSOs es *Allied Tube*²². En este caso, la asociación norteamericana de protección contra incendios establecía ciertos estándares de seguridad contra incendios. Los estándares se aprobaban por votación entre los miembros de la asociación. Por regla general, los estándares aprobados por la asociación eran después aceptados e incorporados como parte de la normativa reguladora de protección contra incendios. En el momento de los hechos, ciertos tipos de materiales anti-incendio se encontraban aprobados. Estos materiales eran de metal. Sin embargo, un fabricante de materiales plásticos (*Allied Tube*) propuso que sus productos fueran también certificados o aprobados. Los directivos de la asociación aprobaron la proposición de aprobación del fabricante de plástico, pero cuando llegó la hora de votar en el pleno de representantes, los fabricantes de acero llenaron la sala de representantes (muchos de ellos recientes socios o socios a los que las empresas acusadas habían persuadido para incorporarse a la industria) a fin de rechazar el voto. El asunto fue a diversos tribunales y, finalmente, el Tribunal Supremo de

¹⁸ Párrafo 163 de las Directrices Horizontales.

¹⁹ Párrafos 166, 167, 173 de las Directrices Horizontales.

²⁰ Párrafo 165 de las Directrices Horizontales.

²¹ En los Estados Unidos existe una profusa jurisprudencia en materia de SSOs al amparo de la sección 1 Sherman Act (relativa a acuerdos entre empresas). Por ejemplo, *Allied Tube & Conduit Corp. v. Indian Head inc.*, 486 US 492 (1988); *FTC v. Indiana Federation of Dentists*, 476 US 447, 1986.

²² *Allied Tube & Conduit Corp. v. Indian Head, Inc.*, citado.

los Estados Unidos consideró que las normas antitrust podían (y en *Allied Tube* debían) prohibir que los sistemas de establecimiento de estándares fueran utilizados indebidamente por los competidores para excluir tecnologías o estándares alternativos por razones no pro-competitivas (en el asunto ahora referido, por razones de excluir a un competidor).

En España, nuestro Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) no ha sido ajeno al asunto de los SSOs. La problemática más típica que en el ámbito del Derecho de la competencia suscitan los acuerdos de estandarización se encuentra perfectamente identificada en la resolución del TDC de 25 de noviembre de 1997, *AENOR*²³, donde el TDC declara que:

«Al Tribunal no se le oculta que las organizaciones normalizadoras, en las que comúnmente participan empresarios nacionales de los diversos sectores, pueden tener la tentación en ocasiones de establecer normas sobre ciertos productos para, con la finalidad declarada de homogeneizarlos en beneficio de la productividad o dotarlos de estándares de seguridad mejores, proteger subrepticamente a ciertas empresas en perjuicio de otras. Cuando estas tentaciones se ponen por obra, constituyen conductas prohibidas por la LDC, sancionables por el Tribunal».

Al igual que en el caso analizado de *Allied Tube*, lo que preocupa al TDC es la utilización de los SSOs para boicotear la actividad de algún competidor.

En una Resolución de 7 de marzo del 2005²⁴, el TDC ha resuelto que el acuerdo de estandarización “Sello de Calidad Platform” (para un modelo de envases de cartón ondulado) establecido por AFCO (“Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado”) para los miembros del “Grupo Platform” constituía una infracción del art. 1.1 LDC. Dicho acuerdo prohibía la fabricación o comercialización de embalajes no sometidos a las normas de calidad u obligaba al cese de la fabricación o comercialización de estos productos, así como a la entrada en AFCO y a la suscripción de un contrato de licencia para acceder al Sello. Impedía así que pudiesen utilizar el Sello otras marcas o modelos que cumpliesen las condiciones objetivas exigibles.

Los SSOs pueden ser manipulados unilateralmente por una sola empresa con fines estratégicos. De hecho, algunos de estos comportamientos estratégicos llevados a cabo de forma unilateral pueden recaer en el ámbito de los arts. 82 Tratado CE y 6 y/o 7 LDC. El Tribunal de Defensa de la Competencia tuvo ocasión de analizar una conducta supuestamente contraria al art. 6 LDC en un asunto en que AENOR (empresa considerada dominante en el asunto indicado al ser la única que presta el servicio de certificación voluntaria para cierto tipo de mallas de acero)

²³ Exp. r 260/1997.

²⁴ Resolución del TDC de 7 de marzo de 2004, exp. 575/04.

había abusado de esta posición de dominio. En concreto, AENOR modificó los anexos del Reglamento técnico de certificación para establecer un sistema de certificación en cascada exigiendo para que el producto final pudiera llevar la certificación AENOR, que determinados productos utilizados como materias primas también debían haber sido certificados por AENOR. Esto reducía las alternativas existentes y ponía en situación de desventaja a los fabricantes no certificados. El TDC consideró la conducta como injustificada y discriminatoria en contravención del art. 6 LDC. En aquella decisión revestía importancia el hecho de que algunas de las empresas participantes en AENOR estaban verticalmente integradas con los productores de materias primas, mientras que las empresas perjudicadas importaban la materia prima, de manera que se establecía una barrera adicional de entrada para las materias primas importadas, respecto de las nacionales, ya dotadas de certificado AENOR. De esta forma el acuerdo de AENOR era la tapadera para excluir o aumentar las barreras de las empresas no verticalmente integradas favoreciendo a las siderúrgicas, verticalmente integradas²⁵.

En España contamos pues con una experiencia no despreciable en materia de acuerdos de estandarización. Los realizados por la entidad AENOR, si bien se trata de certificaciones voluntarias, en la práctica las mismas acaban siendo obligatorias por razones comerciales, como ha reconocido el propio TDC²⁶. Por otra parte, extraña un poco que materias susceptibles de apropiación como los derechos de propiedad inmaterial, tan importantes y discutidos en el marco de los SSOs, no hayan sido objeto de controversias adjudicadas por las autoridades de Defensa de la Competencia. Pues bien, en Estados Unidos (y más recientemente, en Europa) existen precedentes de singular importancia económica en los que una empresa utiliza de manera estratégica los derechos de propiedad inmaterial para obtener ventaja de los SSOs. A este tipo de comportamientos nos referimos a continuación.

4. EL ABUSO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL MARCO DE ACUERDOS DE *STANDARD-SETTING*. EL ASUNTO *RAMBUS*

A) **Hechos en el asunto *Rambus***

El asunto *Rambus* tuvo lugar en el marco de la SSO JEDEC (*Joint Electron Device Engineering Council*) Solid State Technology Associa-

²⁵ Resolución del TDC de 4 de septiembre de 2000, *AENOR*, exp. 468/99.

²⁶ Resolución de 4 de septiembre de 2000, citada. En el mismo sentido, Resolución r 136/95 Anor, TDC 17 de junio de 1996.

tion (JEDEC), una asociación cuya misión era el desarrollo y publicación de estándares industriales, entre otros, los de cierto tipo de memoria de ordenador entonces de amplio uso en la industria denominado SDRAM (*synchronous dynamic random access memory*). Los microchips de tecnología SDRAM eran empleados en una amplia gama de productos relacionados con los ordenadores, tales como impresoras, servidores, ciertos terminales de telecomunicaciones, videojuegos, etc.

Desde su establecimiento, JEDEC tenía una política destinada a asegurar los estándares abiertos, es decir, accesibles para todos los competidores, con la finalidad de desarrollar el SDRAM²⁷. Asimismo, JEDEC trató de evitar en todo momento la incorporación de tecnologías patentadas a sus estándares. En aquellos supuestos en que fuera estrictamente necesario incorporar tecnologías patentadas, las mismas deberían encontrarse disponibles para los operadores económicos mediante licencias gratuitas o a precios razonables, no excesivos ni discriminatorios²⁸. Con esta finalidad, las empresas participantes en JEDEC, estaban obligadas a declarar de antemano cualesquiera patentes o solicitudes de patente pendientes relacionadas con la labor de establecimiento de estándares de la asociación JEDEC.

Rambus participó en las labores de JEDEC desde comienzo de los años noventa sin declarar en ningún momento que era titular de derechos que protegían tecnologías relacionadas con los estándares relevantes, ni que jugaba el doble juego de participar en las reuniones y el trabajo de JEDEC, mientras que al tiempo solicitaba la obtención de ciertas patentes relacionadas con el consorcio JEDEC. En concreto, Rambus fue titular de una patente y se encontraba en proceso de obtener otras cuatro patentes relevantes para la tecnología SDRAM, pero nunca reveló

²⁷ De acuerdo con las reglas del consorcio JEDEC tal y como figuran recogidas en su página web: «All participants [have an obligation] to inform the meeting of any knowledge they may have of patents, or pending patents, that might be involved in the work they are undertaking».

Además, se establecen una serie de normas procedimentales adicionales tendentes a asegurar que ninguno de los miembros del consorcio abuse de los otros: por ejemplo, para considerar la aplicación de cualquier estándar, ha de haberse declarado previamente toda la información pertinente relativa a patentes relacionadas o estatus del procedimiento de solicitud de patentes. La política de transparencia en relación con las patentes rige también con posterioridad a la adopción de un estándar. Por último, la persona que dirija las reuniones en cada momento debe informar de la política de JEDEC en relación con las patentes.

En fin, JEDEC como consorcio de alta tecnología parece haberse dotado de todas las salvaguardias típicas de este tipo de consorcios, tales como prohibiciones de que los miembros traten materias reservadas como las relativas a precios y condiciones comerciales con clientes, etc.

Fuente: manual JEDEC, ver www.jedec.org.

²⁸ De acuerdo con el manual de JEDEC, «a license shall be made available without charge to applicants desiring to utilize the patent for the purpose of implementing the standard(s); or a license shall be made available to applicants under reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination».

la existencia de dicha patente ni de las solicitudes de patente a los miembros de JEDEC durante los años en que participó en dicho SSO. Beneficiándose de su asistencia a las reuniones de JEDEC, en ocasiones Rambus modificaba, o introducía, mejoras en las patentes pendientes de concesión a fin de asegurarse que las mismas cubrían la tecnología objeto de acuerdo de estándar en el marco de JEDEC.

Con posterioridad a la adopción del estándar SDRAM, Rambus solicitó a las empresas que lo empleaban el pago de *royalties* correspondientes a las patentes de las que Rambus era titular. Rambus aplicó la política de demandar judicialmente a aquellas empresas que objetaban al pago de los *royalties* indicados negándose además a licenciarles la tecnología. Entre las empresas a las que Rambus solicitó el pago de *royalties* se encontraban empresas miembros de JEDEC. Una de esas, Infineon, presentó una demanda reconventional contra Rambus alegando que Rambus había ocultado, de manera fraudulenta, la existencia de las patentes en el marco de las reuniones de JEDEC. En su denuncia, Infineon alegó violación de la sección 2 Sherman Act (la norma más cercana a nuestros arts. 82 Tratado CE y 6 LDC). No obstante, el caso no se decidió sobre la base de la sección 2 Sherman Act debido entre otras cosas a que no se consideró suficientemente acreditada la definición del mercado relevante. El caso se decidió sobre la figura del fraude contrario a las leyes del estado de Virginia en que había incurrido Rambus al no revelar, en el marco de JEDEC, la existencia de las patentes²⁹.

En apelación, el Tribunal de apelaciones revocó la decisión del Tribunal de distrito de Virginia³⁰. El veredicto no deja de ser algo sorprendente. En el razonamiento del Tribunal, aunque fuera posible que, desde un punto de vista subjetivo, Rambus pudiera saber que sus patentes entraban en el ámbito de la tecnología SDRAM, sin embargo esa creencia subjetiva no bastaba para imponer a Rambus un deber de revelar sus patentes. Entre otras cosas, para el Tribunal la redacción del manual JEDEC era demasiado ambigua como para imponer un deber suficientemente concreto a Rambus. Además, la política de JEDEC no se comunicaba de manera suficientemente fehaciente a sus miembros. El Tribunal admitió que los hechos, al margen del reproche ético a la conducta de Rambus, no servían por sí solos para imputar una violación del deber de revelar información. En definitiva, el Tribunal de apelaciones parece que viene a culpar a los redactores del manual JEDEC de una excesiva ambigüedad o falta de precisión en los deberes de los participantes. Para el Tribunal es probable que si el manual hubiera previsto bien este tipo de situaciones, la conducta de Rambus no habría tenido lugar.

²⁹ *Rambus Inc. v. Infineon Technologies, et al.*, 164 F. Supp. 2d 743 (E.D. Va. 2001).

³⁰ *Rambus Inc. v. Infineon Technologies*, 318 F.3d 1081 (Fed. Cir. 2003).

B) Precedentes legales del asunto *Rambus*

Entre los precedentes legales que anteceden a *Rambus* se encuentran los siguientes:

a) El asunto *Wang*³¹. *Wang*, una empresa de microchips, había inducido (de manera fraudulenta) a otra (*Mitsubishi*) a emplear su estándar (sobre el que *Wang* disponía de ciertos derechos de patente) exigiendo después el pago de *royalties* una vez que *Mitsubishi* había comercializado el producto en el mercado. Este asunto tenía como protagonista la tecnología *SIMM* (*single in-line memory modules*). *Wang* solicitó una patente sobre la tecnología y a continuación declaró en una conferencia de prensa que esperaba que ése fuera el estándar adoptado, aunque anticipara una intensa lucha de estándares en el marco de *JEDEC*. Crucial era el hecho de que *Wang* declaraba que no tenía la intención de solicitar patente alguna para el *SIMM* (lo cual era manifiestamente falso). En este asunto se condenó a *Wang* entendiendo el Tribunal que *Wang* había concedido una “licencia implícita” a *Mitsubishi* dado que el comportamiento de *Wang* servía a *Mitsubishi* para poder inferir legítimamente el consentimiento de *Wang* para emplear la tecnología.

b) El asunto *Dell*³². Un empleado de *Dell* declaró al ser preguntado que no tenía conocimiento de patentes u otros derechos que pudieran incidir sobre el estándar aprobado para el *VL-Bus*, empleado en ordenadores personales. Este asunto no fue resuelto mediante una resolución de la *FTC*, sino por acuerdo (*consent decree*). Los hechos son bastante parecidos a los del asunto *Rambus* y la base legal empleada por la *FTC* fue la sección 5 *FTC Act*, aunque alegando que *Dell* había vulnerado las normas sobre conducta desleal (en *Rambus* se alegó vulneración de las normas antitrust).

c) El asunto *Motorola*. Este caso se relaciona con el estándar *modem V.34* adoptado por *Internacional Telecommunications Union*. *Motorola* se comprometió a otorgar licencias para el uso de sus patentes esenciales para el desarrollo del estándar, a todos los interesados, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Cuando el estándar fue adoptado, *Motorola* ha hecho propuestas relativas al otorgamiento de las licencias que algunas empresas existentes en el sector consideraran no conformes a la obligación asumida.

El caso *Allied Tube*, citado, también es una referencia importante a pesar de no tratarse de un asunto de comportamiento unilateral, pues sirvió como punto de apoyo en la argumentación del asunto ante la *FTC*.

³¹ 10F.3d 1571, 1582 (Fed. Cir. 1997).

³² Re. *Dell Computer Corp.*, 121 *FTC* 616, 20 mayo 1996.

C) El procedimiento ante la FTC en el asunto Rambus

En el año 2002 la Federal Trade Commission de los Estados Unidos (FTC) inició un procedimiento contra Rambus, bajo la acusación de abusar de su participación en JEDEC³³. Como es fácilmente comprensible a la vista de los hechos antes descritos, en apariencia Rambus no estaba actuando de manera conforme a la buena fe y dicho comportamiento en un sector clave del desarrollo tecnológico podía tener, en el entender de la FTC, consecuencias de hondo calado para la competencia. En concreto, Rambus se erigía en una posición desde la que podía exigir sustanciosos *royalties* para las empresas de microchips, que serían repercutidos a lo largo de la cadena productiva y en última instancia a los usuarios finales. Además, este tipo de comportamiento desincentiva la participación de las empresas de tecnología en consorcios para el establecimiento de estándares.

La base legal para la acción incoada en el seno de la FTC se encontraba en la sección 5 del FTC Act. Esta disposición codifica una prohibición de comportamiento desleal en competencia o comportamiento desleal que afecta a la competencia³⁴. En cierto modo, es una disposición que, en la medida en que actúa como punto de unión entre el Derecho de la competencia y la competencia desleal, recuerda al art. 7 de nuestra LDC.

Bajo la figura de la infracción de normas, la sección 5 de la FTC Act concede a la FTC autoridad legal para intervenir en asuntos perseguidos por otras normas del ordenamiento jurídico norteamericano como la Sherman Act. Asimismo, la FTC ha empleado este precepto como base legal para perseguir conductas contrarias a la “leal” competencia, concepto que es parecido al de la buena fe y extiende considerablemente el alcance potencial de la norma³⁵. La sección 5 ha permitido a la FTC perseguir conductas no estrictamente tipificadas por las normas antitrust (Sherman Act o Clayton Act). Y la jurisprudencia ha admitido que la sección 5 FTC Act no exige prueba de que las conductas perseguidas por la FTC Act tengan el efecto de reducir sustancialmente la competencia, con lo que se persigue que la FTC pueda perseguir conductas en fase inicial cuyo objeto sea atentar contra la competencia³⁶ (de forma parecida al efecto “potencial” en nuestro Derecho antitrust).

³³ Declaración de prensa de la FTC de 19 de junio de 2002.

³⁴ Sección 5.a)1 FTC Act establece que «*Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful*».

³⁵ Por ejemplo, *FTC v. Motion Picture Advert. Serv. Co.*, 344 US 392, 1953.

³⁶ *FTC v. Brown Shoe*, 384 US 357, 1965.

Pues bien, para la FTC, los hechos antes expuestos eran constitutivos de “monopolización” (“*monopolization*”), intento de monopolización (“*attempted monopolization*”) y métodos desleales de competencia (“*unfair methods of competition*”). Desde el punto de vista de la política de competencia, la acción de la FTC, aunque no se diga expresamente, tenía el interés y deseo de salvaguardar la efectividad de los procedimientos de establecimiento de estándares que, como se dijo antes, constituyen una pieza de importancia para lograr una asignación eficiente de recursos económicos y, en última instancia, tiende a proteger los intereses de los consumidores. De manera más detallada, la FTC consideraba que la manipulación interesada del procedimiento de establecimiento de estándares podía dar lugar a responsabilidad antitrust. La FTC se apoyaba en precedentes como *Allied Tube* y *Wang*, citados.

Rambus se defendió alegando que no se habían vulnerado los términos del acuerdo JEDEC, que estaban redactados de manera demasiado amplia como para poder inferir un deber tan específico como el que ahora se quería imponer a Rambus (de compartir las patentes). La FTC consideró que incluso en el caso de que no se vulnerasen los términos literales del acuerdo JEDEC, el comportamiento de Rambus era contrario al SSO y susceptible de afectar la competencia. Rambus había faltado a las mínimas exigencias de la buena fe sin que bastara como excusa el mero apoyo en la dicción literal del acuerdo JEDEC. El comportamiento de Rambus era opuesto a los objetivos y normas de conducta impuestas en el marco de JEDEC y desde luego resultaba contrario al espíritu de dichos objetivos.

Sin embargo, la decisión final en vía administrativa de la FTC (del *administrative law judge* McGuire, en la división de funciones dentro de la FTC) no secundó las acusaciones inicialmente vertidas en la iniciación del procedimiento sancionador. En primer lugar, la decisión final consideró que los hechos en Rambus debían ser distinguidos de los hechos en *Allied Tube*, asunto empleado como autoridad legal para considerar que la conducta de Rambus era contraria al Derecho de la competencia. Para McGuire, en *Allied Tube* existía clara evidencia de una conducta deliberada como era la concertación entre competidores para excluir a un competidor. Este es el tipo de conducta que siempre ha preocupado a tribunales y autoridades de Defensa de la Competencia. Además, en *Allied Tube*, el acusado jugó un papel activo al llenar las salas de nuevos miembros y votantes. En *Rambus*, sin embargo, la empresa acusada no hizo nada para persuadir a JEDEC de que adoptara las tecnologías sobre las que Rambus disponía de derechos de patente. También, aunque de manera menos convincente, dice el ALJ que Rambus carecía del poder de decisión para imponer su propio estándar. Sin embargo lo cierto es que, tuviera o no poder de decisión, Rambus actuaba en su beneficio y utilizaba los conocimien-

tos derivados de su participación en JEDEC. De manera que no le hacía mucha falta a Rambus imponer su criterio, pues sabía bien en qué dirección iba la adopción de los estándares y actuaba en consecuencia.

Al tiempo que consideraba que el caso contra Rambus no tenía suficiente base legal, el ALJ entendió que Rambus sí había acreditado la existencia de causas de justificación (*business justification defences*) para su comportamiento. En primer lugar, Rambus había actuado para proteger sus secretos de negocio, entre los que estaban las patentes pendientes. Esta puede ser una causa de justificación válida, porque en caso de rechazarse la solicitud de patente, la materia objeto de solicitud sería conocida por los competidores de Rambus y escaparía de la protección de lo privado. Pero no discute el ALJ si había espacio para dar a conocer el hecho de que había varias solicitudes de patente pendientes, sin dar a conocer el contenido o la tecnología patentados. Segundo, Rambus tenía derecho a continuar con sus procedimientos de obtención de patentes. No quedó acreditado en el caso que Rambus utilizara mejoras de JEDEC para incorporarlas a sus solicitudes y mejoras de patente de manera que la conducta de Rambus se encontrara cubierta o justificada por el legítimo interés de proteger su propiedad industrial.

La resolución del asunto *Rambus* por la FTC constituye un veredicto hasta cierto punto decepcionante. Al margen del análisis de los pormenores del asunto, que exceden del ámbito de este trabajo (la decisión del ALJ tiene más de 300 pp.), queda claro que la conducta de Rambus no estaba exenta, cuanto menos, de cierta sospecha. Rambus debía haber optado por: i) participar en JEDEC, desvelando sus derechos de propiedad inmaterial, o ii) no haber participado en absoluto, preservando así la absoluta integridad de sus derechos de propiedad industrial. Pero participar en JEDEC y ocultar al mismo tiempo la existencia de patentes y solicitudes de patente, no parece coherente. Rambus estaba actuando con un claro conflicto de interés, jugando a dos aguas y empleando el procedimiento de establecimiento de estándares en su propio beneficio, como ya se ha descrito. Además de inesperada, la decisión del ALJ es, desde el punto de vista de la política de competencia, controvertida (como poco), por cuanto obliga a revisar las normas de participación en los SSOs y reduce la confianza de las empresas para participar en este tipo de acuerdos de colaboración.

5. APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA SOBRE *PATENT AMBUSHES* EN EUROPA Y EN ESPAÑA

En el pasado ha habido alguna declaración informal que ponía en duda la aplicabilidad del art. 82 Tratado CE a la ocultación fraudulenta

de una patente (aunque no ponía en duda la aplicación del art. 82 Tratado CE al comportamiento discriminatorio o inequitativo en el marco de licencias de derechos de patente). La dificultad alegada por estos comentaristas para aplicar el art. 82 Tratado CE a las conductas de *patent ambush* residiría en que el Derecho comunitario de la competencia no contiene normas de competencia desleal³⁷. Las normas comunitarias tampoco prohíben la monopolización u el intento de monopolización. Sólo el abuso de una posición dominante está prohibido por el art. 82 Tratado CE.

La Comisión Europea se encuentra en la actualidad investigando los hechos en el asunto *Rambus* sobre la base de su compatibilidad con el art. 82 Tratado CE.

Otro asunto relacionado con SSOs es la investigación llevada a cabo por la Comisión en torno al Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (*European Telecommunications Standardisation Institute* o ETSI), en relación con las reglas aplicables a los miembros en la actividad de fijación de estándares. En concreto, como sucedía en el marco de JEDEC, resultaba crucial la política de ETSI en materia de derechos de propiedad inmaterial. A la Comisión le preocupaba precisamente que las reglas de ETSI no previeran demasiado bien los riesgos de *patent ambush*. Por eso, la Comisión solamente ha cerrado la investigación sobre ETSI cuando ha quedado plenamente satisfecha con las reglas para los participantes en ETSI en relación con los derechos de propiedad inmaterial³⁸.

Según las normas de procedimiento de ETSI, sus miembros deben informar a ETSI, lo antes posible, de la existencia de derechos de propiedad industrial esenciales para un determinado estándar, de los cuales tenga conocimiento. Cuando ETSI tenga conocimiento de un derecho de propiedad industrial, deberá pedir a su propietario que se comprometa a conceder licencias irrevocables en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Cuando dicho propietario se niegue a conceder licencias, ETSI puede: i) procurar una alternativa para el estándar que no esté bloqueada por el derecho de propiedad industrial y que satisfaga las exigencias de ETSI, o ii) cesar los trabajos sobre el estándar. Si el derecho de propiedad inmaterial pertenece a un miembro de ETSI, se le pedirá que reconsidere su posición, y si persiste en la negativa, deberá presentar por escrito sus explicaciones³⁹.

Otras noticias recientes indican que los comportamientos de tipo *patent ambush* podrían estar repitiéndose con cierta frecuencia. Así, el

³⁷ M. BRENNING, *Competition and Intellectual Property Implications of Late or no IPR disclosure in collective standard-setting*, DG COMP, European Commission, Brussels, 17 junio 2002.

³⁸ Comunicado de prensa de la Comisión de 12 de diciembre de 2005, IP/05/1565.

³⁹ En opinión de algunos autores, las obligaciones previstas por las normas de “*IPR policy*” de los consorcios para el establecimiento de estándares, conjuntamente con la intervención de las

28 de octubre de este año, seis compañías de telecomunicaciones (Broadcom Corp, Ericsson, NEC, Nokia, Panasonic Mobile Communications y Texas Instruments) han denunciado a Qualcomm ante la Comisión Europea por tratar de excluir a los fabricantes de chips competidores del mercado, y abusar de los derechos de patente⁴⁰. Las compañías acusan a Qualcomm de aprovechar su posición de dominio conferida por sus patentes para condicionar el mercado de los componentes para móviles. De esta forma, Qualcomm habría ofrecido precios más ventajosos en la adquisición de patentes a quienes comprasen sus componentes para teléfonos móviles. Los denunciantes alegan también que Qualcomm no ha respetado sus compromisos adquiridos en el marco del desarrollo del estándar 3G, en el sentido de otorgar licencias sobre su tecnología en condiciones justas, razonables y no-discriminatorias. Así, Qualcomm habría inducido a error al SSO para el establecimiento de un estándar en la tecnología 3G, llevándolo a adoptar en este estándar algunas de sus tecnologías patentadas como consecuencia de sus falsas promesas. En el caso que se considere que Qualcomm tiene una posición dominante, la Comisión tendrá que decidir, como en el asunto *Rambus*, si el hecho de inducir al comité a error sobre sus intenciones de otorgamiento de licencias, con el efecto de haber incluido en el estándar la tecnología dependiente de las patentes, representa una restricción contraria a la competencia.

Desde el punto de vista del Derecho de la competencia, parece claro que las conductas realizadas en el marco de SSOs, como la del asunto *Rambus* y, más recientemente, *Qualcomm*, son susceptibles de tener impacto sobre el mercado. Ello porque los SSOs cobran sentido principalmente en mercados en que existen riesgos serios de batallas de estándares, riesgos que se producen en los mercados en los que tiene que haber algún tipo de “interconexión” que haga que la existencia de múltiples

autoridades de competencia cuando sea necesario, no son suficientes para hacer frente a todas las situaciones de “*patent ambush*”. Una solución posible sería facilitar, antes del establecimiento del estándar, información sobre las condiciones de otorgamiento de licencias pretendidas por sus propietarios, así como la negociación de las condiciones referidas, en lugar de un compromiso *ex ante* de otorgamiento de licencias combinado con la negociación *ex post* de sus condiciones. De este modo, existiría competencia entre los distintos propietarios de derechos de propiedad industrial, para incluir sus derechos de propiedad industrial en el estándar. Esas medidas de competencia *ex ante* provocan algunas preocupaciones relacionadas con la fijación de precios de las licencias que se verificaría en el seno de los consorcios. Se puede argumentar que tal situación podría estar exenta por el art. 81.3, visto que su principal efecto es el de evitar conductas posteriores abusivas por parte de los propietarios de derechos de propiedad industrial (G. OHANA, M. HANSEN y O. SHAH, «Disclosure and negotiation of licensing terms prior to adoption of industry standards: preventing another patent ambush?», *European Competition Law Review*, núm. 12, Sweet & Maxwell, diciembre 2003).

⁴⁰ Véanse las noticias de prensa publicadas en <http://www.eetimes.com/showArticle.jhtml?articleID=172901195> y <http://www.electronicweeky.com/Articles/2005/10/28/36749/Telecom-giantsreferQualcommtoEuropeanCommission.htm>.

estándares cree costes artificiales al existir *tipping* hacia el estándar más ventajoso (ver apartado 3, *supra*) y en última instancia más popular.

Para la aplicación del art. 82 Tratado CE habrá de probarse que la empresa imputada es dominante. En el marco de los hechos analizados, en que la tecnología empleada por los miembros del SSO es el estándar escogido de común acuerdo por los actores en el mercado, también parece bastante probable que pueda considerarse que la empresa propietaria de derechos de patente cruciales para ese estándar sea declarada dominante. Es el caso de Rambus, cuyas patentes seguramente le hacen dominante en relación con las tecnologías DRAM.

En cuanto al abuso propiamente dicho, Rambus puede haber incurrido en discriminación hacia aquellas empresas que desafiaban sus patentes, así como en una negativa de suministro. Cuestión distinta (aunque relacionada) es si la conducta fraudulenta de ocultar las patentes y la adquisición de la posición de dominio por ese medio puede ser constitutiva de abuso. En contra, estaría el hecho de que el art. 82 Tratado CE no contiene referencia a las normas de competencia desleal. A favor de considerar la adquisición del dominio mediante la ocultación como abusiva, estaría el hecho de que es hoy en día comúnmente aceptado que las conductas enumeradas en el art. 82 Tratado CE no constituyen un *numerus clausus*⁴¹. Lo importante es que la posición de dominio se ha alcanzado de forma fraudulenta sin que exista una causa de justificación objetiva para la misma. El asunto *Qualcomm* parece que responde a una situación parecida.

En España no tenemos conocimiento de que haya casos parecidos a los asuntos *Rambus*, *ETSI* o *Qualcomm*, ni actuaciones de nuestras autoridades de Defensa de la Competencia relativas a las políticas sobre derechos de propiedad inmaterial en el marco de SSOs. No obstante, no cabe duda de que una conducta como la analizada podría ser enjuiciada a través de varios preceptos de nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, la ocultación a los miembros de un SSO, en la medida en que resulte de un incumplimiento de contrato (el contrato por el que los miembros del SSO acuerdan respetar las normas del mismo) podría ser accionable en sede civil o, en su caso, mercantil, como incumplimiento de contrato. Desde el punto de vista del Derecho de la competencia nacional, además de poder ser las conductas descritas constitutivas de abuso por las razones indicadas, nuestro Derecho tiene una norma (el art. 7 LDC) que habilita de forma expresa para invocar la aplicación de las normas de competencia desleal en el marco del antitrust. En un futuro próximo, sea cual fuere la estructura de la nueva Ley de Defensa de la

⁴¹ STJCE de 14 de noviembre de 1996, *Tetra Pack*, asunto C333-94, Rec. 1996, p. 5951.

Competencia, este tipo de conductas, con enorme potencial para afectar a la libre competencia, deberían mantenerse en la agenda de la autoridad de Defensa de la Competencia. La nueva autoridad nacional se beneficiará de la experiencia de nuestro TDC en la aplicación del art. 6 LDC a los SSOs, como sucedió en uno de los asuntos de *AENOR*, ver *supra*. En consecuencia, todavía no se ha planteado, que sepamos, la aplicación del art. 6, y en su caso 7 LDC, al ejercicio de derechos de propiedad inmaterial en el marco de SSOs. Para cuando eso suceda, es posible que tengamos ya precedentes administrativos firmes en sede comunitaria que avalen la aplicación de la figura del abuso de posición de dominio.

BIBLIOGRAFÍA

- SHAPIRO, C. (2001): *Navigating the patent thicket. Cross-licenses, patent pools and standard-setting*, Research Paper, University of California at Berkeley, march.
- LANDAU STEINMAN, M. (2000): *Standards, Intellectual Property and Antitrust*, Speech for NCITS TC Officers Symposium, 17 octubre.
- MURIS, T. J. (2001): *Competition and Intellectual Property. The way ahead*, chairman FTC, before the American Bar Association, Antitrust Section Fall Forum, Washington DC, 15 noviembre.
- OHANA, G.; HANSEN, M., y SHAH, O. (2003): «Disclosure and negotiation of licensing terms prior to adoption of industry standards: preventing another patent ambush?», *European Competition Law Review*, Sweet & Maxwell, núm. 12, diciembre.
- LEMLEY, M.: *Antitrust, Intellectual Property and standard-setting organisations*, Research Paper of the University of California at Berkeley.
- SUFRIN, B. (2004): *The IMS case*, Competition L.J., 3 (1).
- CALLOL GARCÍA, P. (2001): «La regulación de los estándares industriales en la interconexión de redes virtuales. Una reflexión sobre el reciente caso del “AOL Instant Messenger”», *Revista de Derecho de los Negocios*, Ed. La Ley, núm. 124, enero.

