

La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND

The problem of technical standards essential patents and the effectiveness of FRAND license commitments

Fernando Carbajo Cascón

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca (acreditado para Catedrático de Universidad). Investigador Principal del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca "Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo Socioeconómico (EURIPIDES)"

Octubre de 2016

RESUMEN: Los estándares tecnológicos pueden aportar sustanciales ventajas para el desarrollo industrial y económico, al tiempo que importantes riesgos para la competencia. Especialmente cuando algunos titulares de patentes indispensables aprovechan para desplegar estrategias orientadas a exigir elevados royalties, bajo la amenaza de no conceder licencia y ejercer acciones por infracción de su derecho de patente. Las políticas FRAND desarrolladas por las organizaciones de estandarización no son eficaces por sí solas para superar esta situación, siendo necesario recurrir al derecho de la competencia para prevenir y reprimir comportamientos incorrectos de las empresas que participan en el estándar poniendo en riesgo la competencia en el mercado. No obstante, la solución final del problema va a depender de una adecuada definición del procedimiento para negociar y del contenido preciso de licencias en condiciones justas, razonables y no equitativas (FRAND).

PALABRAS CLAVE: Patentes esenciales en estándares (SEP); Derecho de la Competencia; Propiedad Intelectual; Licencias justas; razonables y no discriminatorias (FRAND); Emboscada de patentes; Bloqueo de patentes.

ABSTRACT: Technological standards can provide substantial advantages for industrial and economic development, while significant risks to competition. Especially when some holders of essential patents leverage to deploy oriented to demand higher royalties, under the threat of not granting license and exercise injunctions for patents infringements. FRAND policies developed by the standards organizations are not effective in themselves to overcome this situation, being necessary competition law to prevent and punish improper behaviour of the companies involved in the standard that putting at risk competition in the market. However, the final solution of the problem will depend on an adequate definition of the procedure to negotiate and the precise content of licenses on fair, reasonable and unfair conditions (FRAND).

KEY WORDS: Standard Essential Patents (SEP); Antitrust Law; Intellectual Property; Licenses fair; reasonable and non discriminatory (FRAND); Patent Ambush; Patent Hold-Up.

SUMARIO*:

1. Estándares de mercado: concepto, fines y tipos.
2. Patentes y libre competencia en los estándares técnicos: beneficios y riesgos. El papel de las licencias FRAND y del Derecho “antitrust”.
3. La autorregulación de los organismos de normalización: compromisos de comunicación de patentes y de concesión de licencias en condiciones FRAND.
4. El control de los estándares tecnológicos por el Derecho de la Competencia en la Unión Europea:
 - 4.1. Control “ex ante”, desde el proceso de constitución del estándar. Condiciones apriorísticas de licitud:
 - 4.1.1. Acuerdos formales de normalización en el seno de organizaciones de estandarización;
 - 4.1.2. Consorcios tecnológicos que sustentan normas de mercado.
 - 4.2. Control “ex post”, desde la aplicación del estándar. Explotación del poder de mercado derivado de la titularidad de derechos de propiedad intelectual esenciales para el sostenimiento del estándar:
 - 4.2.1. Conductas colectivas: explotación del poder de mercado a través de condiciones abusivas de licencia o de prácticas discriminatorias de varias empresas o de la organización en su conjunto;
 - 4.2.2. Conductas unilaterales: emboscadas de patentes (“patent ambush”) y bloqueo de patentes (“patent hold-up”):
 - a) Los casos “Estándar-Spundfass” y “Orange Book” del Tribunal Supremo alemán (BGH);
 - b) Los casos “Qualcomm”, “Rambus”, “Samsung” y “Motorola” en la Comisión Europea;
 - c) El caso “Huawei” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
5. Observaciones finales. Cuestiones pendientes:
 - 5.1. Sobre la determinación de una posición de dominio en el titular de patentes esenciales involucradas en una organización de estandarización y las alternativas al ilícito de abuso de posición dominante;
 - 5.2. Sobre la necesidad de una mejor definición del procedimiento para negociar una licencia en condiciones FRAND y del contenido mismo de la licencia.

Bibliografía

* Este trabajo se enmarca en los siguientes Programas de Investigación I+D+I, de los que el autor es investigador principal: “*Propiedad Intelectual y Universidades: uso de contenidos con fines educativos y científicos; protección, explotación y transferencia de resultados*”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (DER2013-44872-R), para los años 2014-2016; “*Protección y Titularidad de los Resultados de la Investigación y Transferencia y Difusión del Conocimiento en las Universidades de Castilla y León*”, financiado por la Junta de Castilla y León (SA266U13), para los años 2013-2016.

1. Estándares de mercado: concepto, fines y tipos

La “*Internacional Organization for Standardization*” (ISO) define una norma o estándar de mercado como la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un determinado contexto, que bien puede ser tecnológico, político o económico.

Un estándar técnico, industrial o comercial (estándar de mercado) es una regla, norma o requerimiento -técnico o cualitativo- que establece criterios tecnológicos, métodos, procesos o prácticas uniformes para la elaboración de determinados productos o la prestación de servicios en un concreto sector del mercado.

De las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal se puede extraer también, indirectamente, una definición de estándar de mercado como aquellos requisitos técnicos o cualitativos que deben satisfacer unos productos o procedimientos y métodos de producción actuales o futuros en un determinado sector de actividad, pudiendo abarcar distintos ámbitos que van desde la estandarización de diferentes calidades o tamaños de un producto determinado, o las especificaciones técnicas en mercados en los que resulta esencial la compatibilidad y la interoperabilidad con otros productos o sistemas, hasta las condiciones de acceso a un determinado distintivo de calidad o la autorización por parte de un organismo regulador¹.

En Estados Unidos de América, el U.S. Code ofrece una definición legal de estándar de mercado en los siguientes términos: “*The term "standards development activity" means any action taken by a standards development organization for the purpose of developing, promulgating, revising, amending, reissuing, interpreting, or otherwise maintaining a voluntary consensus standard, or using such standard in conformity assessment activities, including actions relating to the intellectual property policies of the standards development organization*”².

Un estándar o norma técnica constituye, así, en sentido amplio, un conjunto de especificaciones técnicas o comerciales encaminadas a establecer una norma o regla común para un producto (o una parte de un tipo o clase de productos) o para un determinado servicio o proceso industrial o comercial, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad, el desarrollo técnico y la innovación en aras de la competitividad y el bienestar de los consumidores³. Afirma en este sentido el Comité Permanente de la Organización Mundial de

¹ COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión Europea 2011/C 11/01 relativa a las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (DOCE de 14 de enero de 2011), apartado 257.

² U.S. Code, Chapter 15, 4301, a), (7).

³ Vid. HOVENKAMP H./LEMLEY M.A./JANIS M.D./LESLIE C.R., *IP and Antitrust. And Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, 3ª ed., Aspen Publishers-Wolters Kluwer, Boston-New York, 2013, 35-3. MELI, Vincenzo, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, en VELASCO SAN PEDRO, Luis Antonio, ECHEBARRÍA SÁENZ, Joseba Aitor y HERRERO SUÁREZ, Carmen, *Acuerdos Horizontales, Mercados Electrónicos y otras cuestiones actuales de competencia y distribución*, Thomson Reuters Lex Nova e Instituto de Estudios Europeos

la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO) sobre el Derecho de Patentes, que la normalización facilita el intercambio y el uso mutuo de información, lo que permite que diferentes productos funcionen de forma mancomunada, facilitando la creación de productos compatibles e interfuncionales, todo lo cual sirve para promover el desarrollo, fabricación y suministro eficiente de productos y servicios al mercado, traduciéndose en una mayor utilidad de los productos y en una mayor oferta de productos complementarios a precios inferior⁴.

Se trata, en suma, de garantizar una calidad uniforme en la fabricación de productos o materiales o en la prestación de servicios o procesos destinados al mercado con el objetivo de mejorar la competitividad, la interoperabilidad, el desarrollo técnico y la innovación, contribuyendo así al bienestar general agregado. Las normas o estándares contribuyen a la eficiencia en el mercado, reduciendo los costes de transacción, mejorando la cadena de suministro a los consumidores y contribuyendo a la difusión de la tecnología. Desde el punto de vista de los consumidores, la normalización se traduce en una mayor utilidad de los productos y en una oferta plural de productos complementarios a precios inferiores, incrementando el nivel de confianza en el mercado al garantizar la calidad y seguridad de los productos y servicios.

Así lo pone de manifiesto el Reglamento (UE) N° 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, señalando que: *“Las normas tienen notables efectos económicos positivos, por ejemplo promoviendo la interpenetración económica en el mercado interior y el desarrollo de mercados o productos nuevos y mejorados, así como la mejora de condiciones de suministro. Normalmente, las normas aumentan la competencia y reducen los costes de producción y de venta, lo que beneficia a la economía en su conjunto y a los consumidores en particular (...) Las normas pueden mantener y aumentar la calidad, proporcionar información y garantizar la interoperabilidad y compatibilidad, lo que incrementa la seguridad y el valor para los consumidores”*.

La importancia de los estándares va en aumento a medida que avanza el proceso globalizador y el mercado exige una mayor convergencia tecnológica, tal y como sucede con los mercados basados en las tecnologías de la información y de la comunicación digital⁵, donde resulta imprescindible la compatibilidad e interoperabilidad entre redes y protocolos de comunicación, programas informáticos, y aparatos y sistemas digitales, para conseguir

de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 2014, pp. 81-82. CURTO POLO, Mercedes y SOLERNOU SANZ, Stella, “Prohibición de conductas colusorias (II): restricciones horizontales”, en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dir.), *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, T. I, Tirant lo Blanch Tratados, Valencia, 2014, pp. 245-246.

⁴ OMPI: Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, *“Normas Técnicas y Patentes”*, pp. 2 y 10. Documento preparado por la Secretaría. Decimotercera sesión. Ginebra, 23 a 29 de marzo de 2009.

⁵ Por ejemplo, el Grupo Especial de Trabajo sobre Ingeniería de Internet (EITF), el World Wide Web Consortium (Consortio W3) o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).

resultados eficientes que proporcionen una mayor satisfacción a los consumidores y usuarios⁶.

El establecimiento de un estándar de mercado puede provenir de un proceso de normalización impulsado por alguna Administración o Autoridad Pública ("*Government standards*") internacional, regional o nacional. Puede resultar de un acuerdo formal de estandarización entre varios operadores de un sector específico en el marco de Organizaciones de Estandarización ("*formal comercial standards bodies*" o *Standard Setting Organisations*" - SSOs). O puede ser una consecuencia de hecho del funcionamiento de un determinado mercado: bien por la actuación unilateral de una sola empresa que logra posicionar un producto o servicio como estándar de mercado ("*single-firm de facto standard*"), o bien como consecuencia de acuerdos bilaterales o multilaterales entre varias empresas o instituciones privadas ("*multi-firm comercial standards*") agrupadas en alguna asociación empresarial ("*trade associations*"), vinculadas mediante acuerdos de licencias cruzadas de patentes ("*Cross-Licensing Arrangements*") o mediante consorcios de patentes ("*Patents Pools*")⁷.

Se distingue, así, entre estándares "*de iure*" y estándares "*de facto*"⁸, para diferenciar aquellas reglas o normas de mercado establecidas formalmente por una decisión de una autoridad pública o por un acuerdo entre un conjunto de operadores económicos privados a través de una Organización de Estandarización (SSO), de aquellos otros estándares de mercado derivados ya del éxito de una determinada prestación desarrollada unilateralmente por una empresa o institución, o ya de consorcios tecnológicos basados en acuerdos recíprocos de transferencia de tecnología. No obstante, es discutible que un estándar desarrollado formalmente en una organización de estandarización privada pueda considerarse estándar "*de iure*", en tanto en cuanto jurídicamente no son vinculantes como tales, sino que se adoptan voluntariamente mediante acuerdos entre operadores privados que sólo a ellos vinculan, pudiendo calificarse únicamente como estándares formales (resultando, entonces, que sólo los estándares impuestos por una Autoridad Pública mediante normativa vinculante pueden calificarse como estándares de derecho)⁹. Así pues, quizás resulte más acertado distinguir entre estándares "*de iure*" impuestos por una Autoridad Pública internacional, regional o nacional mediante un instrument normativo vinculante; estándares "*formales*" fijados por una organización de estandarización privada (SSO) para su adopción voluntaria, y estándares "*de facto*" o "*informales*" establecidos en el

⁶ Cfr. FUCHS, Andreas, "Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht", en LANGE, Kurt Werner, KLIPPEL, Diethelm/OHLY, Ansgar, *Geistiges Eigentum und Wettbewerb*, Mohr Siebeck, 2009, pp. 147 y ss.

⁷ Vid. DOLMANS, Maurits, "Standards for Standards", *Fordham International Law Journal*, Vol. 26, Issue 1, 2002, pp. 163-164; accessible en <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1867&context=ilj> (última visita, 25 de septiembre de 2016). FUCHS, Andreas, "Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht", cit., pp. 154-156. Vid. también, MELI, Vincenzo, "Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual", cit., p. 82. LUNDQVIST, Björn, *Standardization under EU Competition Rules and US Competition Laws*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2014, pp. 116 y ss.

⁸ OMPI: Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, "*Normas Técnicas y Patentes*", pp. 11-12.

⁹ Vid., en este sentido, ULLRICH, "Patents, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen", *GRUR* 2007, p. 818; FUCHS, Andreas, "Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht", cit., p. 154.

mercado por el éxito de una concreta tecnología desarrollada por una empresa privada o por un consorcio de empresas tecnológicas¹⁰, estableciendo así una categoría intermedia (las normas de organizaciones de estandarización) que, por lo demás, suele ser la más habitual y relevante¹¹.

Por lo demás, cabe también distinguir entre normas cerradas y normas abiertas. Los estándares o normas cerradas hacen referencia a una tecnología perteneciente a una determinada empresa y protegida por un derecho exclusivo de propiedad intelectual, así como a la tecnología resultante de acuerdos multilaterales de transferencia de tecnología o de consorcios tecnológicos que ponen en común su respectiva tecnología para desarrollar una norma a la que sólo ellos tendrán acceso para incorporar en sus productos o procesos industriales, mediante el establecimiento de licencias cruzadas o recíprocas de explotación de derechos de propiedad intelectual o de “*know how*”. Los estándares o normas abiertas son aquellas en las que la regla técnica -que debe estar perfectamente definida como para permitir una perfecta comprensión y aplicación de la misma- impuesta por una Autoridad Pública o desarrollada por organización de estandarización o consorcios tecnológicos, se pone a disposición de cualquier interesado sin coste alguno o a un precio razonable y equitativo, ofreciendo la concesión de licencias sobre patentes u otros derechos de propiedad intelectual sobre la tecnología involucrada¹².

En este trabajo nos centraremos en los estándares formales creados en el seno de una “*Standard Setting Organization*” (SSO), aunque también incluiremos algunas consideraciones sobre los estándares informales desarrollados por una empresa o por varias empresas que constituyan un consorcio tecnológico.

2. Patentes y libre competencia en los estándares técnicos: beneficios y riesgos. El papel de las licencias FRAND y del Derecho “*antitrust*”

La normalización y las patentes (propiedad intelectual en términos generales) comparten el objetivo de fomentar la creación e innovación y la difusión de la tecnología, incrementando con ello las opciones de los consumidores y usuarios¹³. Esta complementariedad teleológica

¹⁰ Sin perjuicio de que los estándares industriales o comerciales desarrollados por Organizaciones de Estandarización o por consorcios tecnológicos puedan convertirse en estándares tecnológicos si así lo exige una Ley o Reglamento gubernamental. Cfr. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO/OMPI): *Patent Pools and Antitrust – A Comparative Analysis*, marzo de 2014, p. 6; accesible en http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf (última visita, 25 de septiembre de 2016).

¹¹ La ISO define los estándares de SSO como un documento establecido mediante consenso y aprobado por una institución reconocida que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto determinado. Y encontramos una definición similar en el art. 2.1 del Reglamento (UE) Nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, si bien en este caso parece entremezclar los estándares legales y los estándares provenientes de organizaciones de estandarización.

¹² OMPI: Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, “*Normas Técnicas y Patentes*”, pp. 12-14.

¹³ OMPI: Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, “*Normas Técnicas y Patentes*”, p. 16.

gravita en torno a la idea del incentivo a la competencia dinámica, al inducir a las empresas a invertir en el desarrollo de nuevos productos y servicios o en mejorar otros preexistentes¹⁴; y se evidencia en los mecanismos propios del Derecho “*antitrust*” para facilitar un acercamiento entre empresas a fin de celebrar acuerdos relacionados con la transferencia de tecnología, lo cual redundará positivamente en una mayor explotación y diseminación de la tecnología y en la creación de estándares de mercado para la creación de productos y servicios compatibles¹⁵.

Ahora bien, aunque existen objetivos procompetitivos comunes a los derechos de patente y a los estándares, son evidentes también las tensiones intrínsecas entre patentes y normas, en tanto que la creación de una norma técnica y su utilización implica la utilización de tecnología patentada que requiere el expreso consentimiento del titular de derechos y, en su caso, el abono de las pertinentes regalías¹⁶.

Las normas o estándares de mercado reducen los costos a los que haya de hacerse frente para diseñar, fabricar y suministrar productos con diferentes configuraciones, contribuyendo además a incrementar la eficiencia y el volumen del mercado gracias a la interoperabilidad tecnológica, lo cual redundará finalmente en beneficio de los consumidores. Pero para ello es importante que las normas o estándares no repriman la competencia ni se erijan en un obstáculo a la innovación, siendo fundamental al respecto que se permita el acceso a la tecnología en términos equitativos; algo que debe afectar tanto a la organización responsable de la norma como a las empresas o entidades involucradas en la creación de la misma. De lo contrario, se corre el riesgo de que la normalización deje atrapados a los usuarios en una plataforma tecnológica específica en la que participan unos pocos operadores, lo que llevaría a una reducción de la oferta de productos y servicios y a una concentración del mercado con un elevado riesgo de cartelización y posible abuso de dominancia colectiva. Para lograr ese objetivo es importante limitar la acción o alcance material de los derechos exclusivos que puedan existir sobre la tecnología aportada al estándar.

Los estándares de mercado pueden aportar beneficios (eficiencias) para el funcionamiento competitivo del mercado, al incrementar el número de operadores, facilitar el desarrollo de productos y servicios nuevos o mejorados y reducir los costes de transacción, producción y venta; otorgando al mismo tiempo ventajas significativas a los consumidores y usuarios, al establecer reglas uniformes de calidad y seguridad en determinados productos y servicios, mayor información y transparencia sobre la forma de producción, composición, empleo y utilidad de productos y servicios, rápida distribución de nuevas tecnologías en el mercado, mejores condiciones de suministro, y, sobre todo, la interoperabilidad, compatibilidad y

¹⁴ Vid. COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartado 269.

¹⁵ Vid. COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión Europea 2014/C 89/03 sobre las Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (DOCE de 28 de marzo de 2014), apartado 7. Cfr., URIBE PIEDRAHÍTA, Carlos y CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Regulación ex ante y control ex post: la difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia”, ADI, Vol. 33, 2012-2013, pp. 316-317.

¹⁶ OMPI: Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, “*Normas Técnicas y Patentes*”, p. 17.

conectividad entre productos y dispositivos de diferentes tecnologías y marcas, programas informáticos y redes de comunicación.

Pero los estándares conllevan riesgos reales o potenciales para la libre competencia en el mercado, pues, en según qué circunstancias, pueden emplearse para cartelizar la producción en un determinado sector mediante la fijación directa o indirecta de precios, limitaciones de la producción o repartos del mercado; también pueden tener por objeto o efecto frenar o restringir la innovación subsiguiente directa o indirectamente (mediante restricciones a la investigación entre los miembros del estándar o negativas a contratar estableciendo condiciones excesivamente gravosas o discriminatorias a terceros), excluyendo el desarrollo de tecnologías innovadoras, así como bloquear el acceso al estándar a algunos o todos los competidores, impidiendo su participación en el mercado y dejándoles en el más absoluto ostracismo. La creación de un estándar técnico conlleva la convergencia de varias patentes u otros derechos exclusivos sobre una misma tecnología, creándose así racimos o marañas de patentes (*“Patents Thickets”*) que puede dificultar mucho el acceso a esa tecnología si no se ofrece un paquete único de licencias desde el consorcio tecnológico u organización de estandarización en condiciones razonables y no discriminatorias, abriéndose la puerta en caso contrario a los abusos en forma de royalties excesivos, litigación abusiva (*“Sham Litigation”*) y, en definitiva, al bloqueo de mercado por uno o varios de los titulares de derechos involucrados en el estándar¹⁷. Una estandarización técnica o comercial puede, en definitiva, reducir progresivamente la oferta en el mercado a unos cuantos productos estandarizados -sobre todo en mercados caracterizados por efectos de red directos o indirectos-, con el consiguiente riesgo para la innovación, la competencia y el progreso, debido a las dificultades que tendrán que afrontar los competidores ajenos al estándar para entrar en el mercado donde este opere y para superar el valor añadido que para los consumidores supone el efecto de red¹⁸.

Son evidentes, pues, las implicaciones que los estándares *“de iure”* o *“de facto”* tienen para el funcionamiento competitivo del mercado; máxime si la regla o norma propia del estándar se basa en uno o varios derechos de propiedad intelectual (generalmente derechos de patente, pero también topografías de productos semiconductores o derechos de autor sobre creaciones de carácter tecnológico, como programas de ordenador o bases de datos electrónicas, y, en algunos casos, derechos de diseño industrial), debido al papel esencial

¹⁷ Vid. MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam, “Los patent thickets y los patent trolls: Análisis desde la perspectiva europea”, en GARCÍA VIDAL, Ángel, *Patentes Farmacéuticas y Derecho de la Competencia*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 67 y ss. (especialmente, pp. 79 y ss.). Vid. también, CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Los Consorcios de Patentes”, en GARCÍA VIDAL, Ángel, *Patentes Farmacéuticas y Derecho de la Competencia*, cit., pp. 131 y ss.

¹⁸ Se trata del llamado *“lock-in-effect”* o “efecto de cierre”, que representa las dificultades técnicas, económicas o incluso sociales o emocionales que para un consumidor representa el cambio de un producto o servicio a otro de tecnología diferente. Este efecto, propio de los estándares, sólo puede ser superado por algunos competidores que desarrollen prestaciones altamente innovadoras o que asumen elevados riesgos para la introducción de nuevos productos o servicios (*“leapfrogging”* o *“killer applications”*). Vid. FUCHS, Andreas, “Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht”, cit., pp. 151-152.

que estos derechos representan para la innovación y el desarrollo técnico, industrial y socioeconómico¹⁹.

Los estándares basados en acuerdos de transferencia de tecnología sobre derechos de propiedad intelectual pueden generar importantes efectos procompetitivos, en tanto que permiten integrar tecnologías esenciales complementarias²⁰ contribuyendo -con todo ello- a la rápida y eficiente diseminación de la tecnología, a la innovación y al desarrollo²¹. Tienen, en principio, el potencial de producir eficiencias significativas en la estructura y el funcionamiento de mercados organizados en torno a una tecnología compleja, sirviendo tanto a los intereses particulares de los propios titulares de patentes (pues solventan los problemas de acceso a patentes complementarias de competidores directos para fabricar y comercializar sus propios productos e innovar en mejoras y otros nuevos, y pueden también beneficiarse de los mayores royalties que genera la utilización del estándar por terceros empresarios) como al interés general (pues contribuyen a preservar los objetivos últimos de utilidad pública perseguidos por los derechos de propiedad intelectual: la innovación, la competencia, el consumo y el desarrollo técnico, social y económico)²². En definitiva, en la práctica se produce una retroalimentación entre estándares y patentes, pues si la convergencia de derechos de propiedad intelectual aporta mayor valor al estándar y al propio

¹⁹ Dado que un estándar técnico exige la puesta en común o convergencia de tecnología perteneciente a distintas empresas o entidades, es fácil entender el papel fundamental que juegan en el mismo los derechos exclusivos de patente u otros similares (como los derechos sobre topografías de productos semiconductores), así como la concesión de licencias para su utilización entre los miembros participantes en la creación del estándar y por terceros ajenos al mismo que pretenden utilizar la tecnología estandarizada en un momento posterior. La complementariedad entre diferentes tecnologías y la existencia de patentes u otros derechos exclusivos previos sobre esas diferentes tecnologías, son factores que adquieren una especial relevancia en la construcción y funcionamiento de los estándares tecnológicos. COMISIÓN EUROPEA: "Patents and Standards. A moder framework for IPR-based standardization". Documento preparado por la Dirección General de Empresa e Industria, Ref. Ares(2014)917720, de 25 de marzo de 2014, p. 27.

²⁰ Una patente o tecnología es *esencial* cuando no tiene ninguna tecnología sustitutiva y es parte imprescindible de la tecnología necesaria para la fabricación de un producto o la aplicación de un procedimiento al que se refiere ese campo de la tecnología (razón por lo que se habla indistintamente de "patentes esenciales" o "patentes indispensables"). Las tecnologías patentadas son *complementarias* cuando una de las dos o ambas es/son necesaria/s para producir un producto o para el desarrollo de un procedimiento de fabricación o de prestación de un servicio. Cfr. Directrices 2014 sobre acuerdos de transferencia de tecnología, app. 251 y 252. Así, las patentes esenciales son por naturaleza también patentes complementarias, al ser fundamentales para producir el producto o realizar el procedimiento objeto del acuerdo tecnológico entre titulares o para desarrollar y ejecutar el estándar técnico. Vid. GROSS, Michael, *Der Lizenzvertrag*, Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 10ª ed, 2011, p. 492; CARRIER, M.A. *Innovation in the 21st Century*, cit., p. 96; WIPO/OMPI, "Patent Pools and Antitrust – A Comparative Analysis", cit., p. 5.

²¹ Vid. GROSS, *Der Lizenzvertrag*, cit., pp. 320-321 y 487-488. Cfr. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE y FEDERAL TRADE COMMISSION OF USA: "Antitrust Analysis of Portfolio Cross-licensing Agreements and Patents Pools", en "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights", 2007, cit. pp. 84-85. Las Directrices 2014 relativas a la aplicación del artículo 101, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología indican que: "Los consorcios tecnológicos son acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencia no sólo a quienes contribuyen al consorcio sino también a terceros".

²² SHAPIRO, Charles, "Navigating the Patent Ticket: Cross Licenses, Patent Pools and Standars Settings", cit.; U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, "Antitrust Analysis of Portfolio Cross-licensing Agreements and Patents Pools", p. 57.

mercado²³, una patente u otro derecho esencial para la implementación de un estándar tendrá un valor de mercado mucho mayor desde la creación y aplicación del estándar²⁴.

Así pues, en estándares industriales de naturaleza técnica (estándares técnicos de mercado) será habitual la participación de una o varias empresas que detentan derechos de propiedad intelectual esenciales para el desarrollo de la tecnología sobre la que se va a fundamentar la norma o regla de mercado que se pretende desarrollar (el estándar). Con lo cual, la mejora o el desarrollo de productos o servicios que se regirán por esa norma o estándar necesitará contar con una licencia de los derechos de propiedad intelectual necesarios para la fabricación del producto o prestación del servicio. El estándar se sostiene, en estos casos, sobre acuerdos de cooperación empresarial en materia de transferencia de tecnología consistentes en contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual (generalmente patentes): licencias de explotación simples (“*Single-License IPR*”), acuerdos de licencias cruzadas de patentes u otros derechos (“*Cross-Licensing Arrangements*”) y los consorcios de patentes (“*Pools of Patents*”) o consorcios tecnológicos (“*Technological Pools*”). De tal forma, los titulares de derechos de propiedad intelectual que voluntariamente se involucren en la creación de un estándar se comprometerán a otorgar licencias de explotación de sus derechos sobre el bien inmaterial protegido al resto de miembros de la organización (“*Technological Pools*” o “*Standard Setting Organisation*”). En el caso de estándares abiertos, los miembros del consorcio o de la organización de normalización se comprometerán además, por lo general, a conceder licencias a terceros interesados en utilizar la tecnología estandarizada para producir y comercializar nuevos productos; licencias a terceros que pueden concederse individualmente por cada miembro del estándar, o bien de forma unitaria en forma de paquete de licencias de patentes sobre la tecnología normalizada (“*Package License*”)²⁵.

Ahora bien, no es menos cierto que los riesgos que un estándar genera para la libre competencia son también mayores si dicha norma de mercado se basa en uno o varios

²³ Si los titulares de patentes participan en un estándar poniendo en común su tecnología a cualquier interesado en condiciones razonables, se conseguirá una tecnología mejorada y compatible para distintos productores, beneficiándose los miembros del estándar, los terceros productores que desean fabricar y comercializar productos compatibles, y los consumidores que buscan el mayor número de opciones u ofertas entre productos interfuncionales o interoperables.

²⁴ Los titulares de derechos de propiedad intelectual (exclusivos y excluyentes) que acceden a participar en el desarrollo de una regla técnica de mercado (en lugar de explotar en solitario el bien inmaterial protegido con su derecho a prohibir) buscan, seguramente, disponer de otros derechos de propiedad esenciales y complementarios que mejoren su propia tecnología (incorporada a determinados productos o servicios) para hacerla más eficiente en el mercado y más atractiva para los consumidores. También, buscar la compatibilidad e interoperabilidad con productos o servicios sustentados sobre otras tecnologías, la compatibilidad de recambios o repuestos con productos principales e incluso participar en la explotación de nuevos mercados geográficos a través de una organización construida sobre una tecnología común que se proporciona a terceros licenciatarios mediante paquetes unitarios de licencias. De hecho, la inclusión de un derecho de propiedad intelectual sobre un bien de naturaleza técnica puede resultar muy provechoso para su titular, ya que puede beneficiarse de la expansión de su tecnología a campos y territorios a los que difícilmente podría llegar por sí solo, incrementando así exponencialmente el valor de sus derechos de licencia. Vid. ULLRICH, “Patents, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen”, GRUR 2007, cit., pp. 817 y ss.; también FUCHS, A., “Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht”, cit., p. 149.

²⁵ Vid. SHAPIRO, “Navigating the Patent Ticket: Cross Licenses, Patent Pools and Standards Settings”, en JAFFE, A.B et al. (Eds.), *Innovation Policy and the Economy*, 2000, accesible en <http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf> (última visita, 25 de marzo de 2014). ABELLO, A. *La Licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, LGDJ, Paris, 2008, pp. 176-177.

derechos de propiedad intelectual: un estándar en el que convergen uno o varios derechos de propiedad intelectual esenciales o indispensables para el funcionamiento de la tecnología normalizada, conlleva un alto riesgo de captura, bloqueo y cierre del mercado ("*hold-up & lock-in*") que puede derivar en una posible cartelización de esa tecnología y/o en abusos de monopolio por todas, varias o alguna de las empresas que conforman el estándar de mercado²⁶, excluyendo tanto la competencia por imitación como la competencia por innovación y poniendo trabas al comercio global y a la difusión de la tecnología²⁷.

Favorecer los acuerdos entre empresas y, en particular, la creación de estándares tecnológicos, se revelan como un instrumento procompetitivo de primer orden para estimular la innovación y difusión de la tecnología mediante la interoperabilidad y los efectos de red que aprovechan a un sector en su conjunto. Limitar el incentivo a la innovación a la acción de la propiedad intelectual y de la libre competencia en el mercado puede generar resultados subóptimos, en la medida que el monopolio jurídico en que consiste la propiedad intelectual puede derivar en monopolios de mercado que den lugar a estándares "*de facto*" que generan efectos de red exclusivamente para un operador económico, lo cual puede dar lugar a una contracción de la competencia dinámica y al incremento exponencial del riesgo de abuso por el operador dominante²⁸. Estos efectos nocivos o potencialmente nocivos para la competencia en el mercado, pueden ser corregidos desde la propia legislación de propiedad intelectual (por medio de límites al derecho exclusivo o licencias obligatorias, resultando especialmente importantes las licencias obligatorias por dependencia), o desde el derecho "*antitrust*" (sea con carácter preventivo en los reglamentos de exención por categorías de acuerdos horizontales, o sea con carácter represivo a través de los ilícitos de conductas colusorias y de abusos de posición de dominio), sin desconocer la relación establecida entre ambos supuestos en la nueva Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio²⁹. Precisamente, la amenaza de concesión de licencias obligatorias de patentes por dependencia³⁰ o la aplicación "*ex post*" del derecho "*antitrust*" para, además de imponer sanciones, obligar a contratar al titular del derecho exclusivo cuando su derecho le coloca en una posición de monopolio de

²⁶ Abusos de explotación, consistentes por lo general en exigir regalías muy elevadas para la adquisición de licencias, y abusos de exclusión, mediante el boicot a uno o varios competidores, negando el acceso al estándar a todos los operadores interesados o interponiendo constantemente acciones judiciales en defensa del derecho exclusivo.

²⁷ En este sentido, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (incluido como Anexo al Tratado de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio) se ocupa de definir los estándares (Apartado 2), preocupado por garantizar que las normas técnicas y los reglamentos, así como los procedimientos de prueba y certificación no se conviertan en un obstáculo innecesario al comercio entre los países firmantes.

²⁸ MELI, "Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual", pp. 90 y ss.

²⁹ Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, "Obligación de explotar. Licencias obligatorias", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *La Nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 401 y ss. (especialmente, pp. 425 y ss.).

³⁰ Supuesto que podría plantearse con visos de prosperar en algunos sectores donde se ha producido una extraordinaria concatenación de invenciones dependientes durante las últimas décadas, como es el sector de la electrónica, de las telecomunicaciones o de las invenciones médico-farmacéuticas y biotecnológicas, en los cuales la innovación es cumulativa y la interoperabilidad es imprescindible para avanzar pequeños pasos en la innovación subsiguiente, fomentando la creación de grandes mosaicos de derechos de propiedad intelectual interdependientes que sólo pueden gestionarse correctamente desde consorcios de patentes u organizaciones de estandarización. Vid. LUNQVIST, *Standardization unde EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 19-20.

mercado y se niega a conceder licencias o impone condiciones abusivas para ello³¹, constituye un motivo más para la cooperación empresarial mediante acuerdos de transferencia de tecnología en forma de consorcios de patentes o acuerdos de estandarización, ante la falta de control que supone la concesión de licencias impuesta por la autoridad administrativa.

Los acuerdos de transferencia de tecnología -particularmente los consorcios tecnológicos y los acuerdos de estandarización- sirven para prevenir la creación de monopolios basados en patentes u otros derechos exclusivos, diluyendo el efecto excluyente (“*ius excludendi alios*”) inherente a los derechos de propiedad intelectual y promoviendo activamente la cooperación en innovación técnica que acabará por generar una mayor disponibilidad de productos y servicios interoperables o compatibles en el mercado, ofreciendo mayores oportunidades a los consumidores y la posibilidad de crear nuevos mercados secundarios altamente competitivos³². Es decir, los estándares fomentan la interoperabilidad en beneficio de los consumidores y del mejor funcionamiento del mercado, por cuanto previenen los efectos de red en poder de un solo operador al tiempo que generan efectos de red para todas las empresas involucradas en el estándar y las que se benefician de la tecnología estandarizada, aportando eficiencias dinámicas y asignativas simultáneamente y contribuyendo, en fin, al bienestar general agregado. En suma, los acuerdos de transferencia de tecnología y en particular los acuerdos de estandarización contribuyen a la creación de una nueva cultura de competencia por cooperación (“*coopetition*”)³³ susceptible de aportar mayores beneficios que una competencia basada exclusivamente en la lucha individual entre los operadores del mercado.

Ahora bien, si no se establecen las cautelas adecuadas o factores de corrección en la creación y aplicación de estándares, se corre el riesgo de que una o varias empresas miembros de la SSO, titulares de patentes u otros derechos esenciales, aprovechen torticeramente sus derechos de propiedad intelectual para capturar el valor de la tecnología normalizada, cerrando directa o indirectamente el mercado a nuevos operadores y cometiendo abusos sobre los consumidores.

Efectivamente, los estándares en general, y los que se sustentan sobre acuerdos de licencia de derechos de propiedad intelectual en particular, conllevan en sí mismos un notable riesgo de falseamiento de la estructura y funcionamiento eficiente del mercado, pues llevan implícito un importante riesgo de colusión y de abuso de poder de mercado, que se traduzca en barreras de entrada al mercado prácticamente insalvables. Como se ha dicho ya, a los titulares de patentes les puede interesar participar en el desarrollo de una tecnología

³¹ URIBE PIEDRAHÍTA, Carlos y CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Regulación ex ante y control ex post: la difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia”, cit., pp. 293-294.

³² Cfr. LUNDQVIST, Björn, *Standardization under EU Competition Rules and US Competition Laws*, cit., pp. 16 y ss. Con los estándares se limita la rivalidad tecnológica y se relaja la importancia del monopolio temporal. Se sustituye la competencia por innovación por una competencia por imitación, reconduciendo la lucha por la clientela a otros elementos de mercado como la marca, el diseño, el marketing y otros factores procompetitivos como pueden ser las condiciones de financiación, garantías, sistemas de distribución, etc. Los estándares sirven también para crear nuevos mercados secundarios competitivos, con productos o servicios accesorios o complementarios al de la tecnología estandarizada.

³³ LUNQVIST, *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 419 y ss.

estándar que pueda usarse de manera generalizada en el mercado, para poder beneficiarse de los ingresos por regalías que deberán abonar quienes deseen utilizar la tecnología en cuestión que incluye esas patentes. Pero el derecho exclusivo podría llevar a una o varias empresas que detentan derechos de propiedad esenciales en el estándar ("*essential standards patents*") a aprovechar su posición de privilegio para desarrollar prácticas anticompetitivas; ya sea en forma de cartel (fijación de precios excesivos en las licencias o en los precios de venta de los productos, restricciones a la innovación o a la producción, repartos de mercados, discriminación y actos de boicot a determinados competidores), o ya de forma unilateral mediante abusos de poder de mercado de carácter explotativo o excluyente (particularmente, mediante emboscadas de patentes, "*patent ambush*", o cierres de mercado, "*patent hold-up*")³⁴ que impidan o retrasen un acceso efectivo al derecho o derechos de propiedad intelectual sobre los que se instituye el estándar de mercado, dando lugar al problema conocido como "*anticommons tragedy*"³⁵, y cerrando así la puerta a la innovación subsiguiente y al desarrollo³⁶.

A la vista de estos riesgos resulta necesario establecer cautelas especiales para la formación y funcionamiento de estándares formales o fácticos- sobre todo si se basan en derechos de propiedad intelectual-, con la finalidad de impulsar procesos de normalización garantizando al mismo tiempo una competencia saludable³⁷. Del mismo modo, para el caso de que estas cautelas no funcionen adecuadamente, es imprescindible disponer de herramientas eficaces para combatir y reprimir comportamientos anticompetitivos. Estas cautelas y remedios se encuentran en la autorregulación de las organizaciones de estandarización, en las normas del derecho de la competencia sobre ententes y abusos de posición de dominio, y, en último caso, recurriendo a la proscripción del abuso de derecho frente al ejercicio abusivo de acciones por violación de derechos de propiedad intelectual.

³⁴ Esto es, mediante la participación en un estándar ocultando la existencia de patentes sobre su tecnología para reclamar luego el pago de elevadas regalías a terceros que usan la tecnología normalizada bajo la amenaza de ejercicio de acciones legales por infracción de su derechos exclusivo ("*patent ambush*"); o cuando a pesar de revelar la existencia de patentes en la tecnología estandarizada, se niega luego la concesión de licencias o se exigen precios excesivos a los interesados en incorporar la tecnología estandarizada que requiere necesariamente el uso de esas patentes ("*patent hold-up*"). OMPI: Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, "*Normas Técnicas y Patentes*", pp. 18 y ss. En nuestra doctrina vid. GARCÍA VIDAL, Ángel, "Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias "FRAND" o "RAND"", en *XXVIII Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2013, pp. 204 y ss. Vid. también, MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam, "Los patent thickets y los patent trolls: Análisis desde la perspectiva europea", cit., pp. 79-82.

³⁵ El problema del "*anticommons*" se produce cuando una o varias personas detentan derechos esenciales sobre una utilidad o recurso de mercado ("*commodities*") y desarrollan una política comercial que tiene por objeto o efecto excluir a terceros del uso pleno o completo de esa utilidad. Problema que puede apreciarse con especial claridad en los casos mencionados de "*patent ambush*" y "*patent hold-up*". LUNDQVIST, Björn, *Standardization under EU Competition Rules and US Competition Laws*, cit., p. 32.

³⁶ U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE y FEDERAL TRADE COMMISSION OF USA: "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property", 6 de abril de 1995, Parágrafo 5.5, pp. 26-27. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE y FEDERAL TRADE COMMISSION OF USA: "Antitrust Analysis of Portfolio Cross-licensing Agreements and Patents Pools", en "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights", 2007, cit. p. 58. COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartado 269.

³⁷ FUCHS, Andreas, "Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht", cit., pp. 152 y 154 y ss.

3. La autorregulación de los organismos de normalización: compromisos de comunicación de patentes y de concesión de licencias en condiciones FRAND

Ante la posibilidad de que algunos miembros del estándar aprovechen el carácter esencial o indispensable de su tecnología en el conjunto de la norma técnica, para exigir luego a los terceros interesados unas regalías más elevadas que las que podría solicitar si concediera licencias de forma aislada, al margen del estándar, los organismos de estandarización decidieron elaborar políticas de autorregulación, en virtud de las cuales -ante la imposibilidad o inconveniencia para evaluar la relevancia o esencialidad de las patentes sobre la tecnología volcada en el estándar- los participantes en el desarrollo de la norma técnica se obligan, en primer lugar, a comunicar a la organización las patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (derechos de autor sobre programas de ordenador, derechos sobre trazados de circuitos semiconductores) que existan sobre su tecnología; y en segundo lugar, según los casos, a conceder licencias a terceros interesados en condiciones justas, razonables y no discriminatorias ("*Fair, Reasonable and Non Discriminatory*": FRAND)³⁸.

Buena prueba de esta tendencia es la Política Común en materia de Patentes ("*Common Patent Policy*") aprobada y seguida desde 2007 por la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T / ITU-R) y la Comisión Electrónica Internacional (IEC), y desarrollada en las "Directrices de Implementación" ("*Guidelines of Implementation of the Common Patent Policy*") 2ª versión, de 26 de junio de 2015, por medio de la cual se obliga a los participantes en cualquiera de los trabajos de normalización técnica desarrollados por estas organizaciones a poner en conocimiento de sus directores cualquier patente o solicitud de patente perteneciente a su organización o a cualquier otra organización implicada en esos trabajos³⁹. Por lo que se refiere a la autorización a terceros para usar la tecnología patentada involucrada en el estándar técnico, la organización puede obligar a licenciar la patente en términos razonables y no discriminatorios, de forma onerosa o gratuita, o bien, como sucede en las Directrices ITU/ISO/IEC, puede dejar la decisión final a cada empresa mediante una declaración -que vinculará a la organización de estandarización- bien garantizando la concesión de licencias de forma ilimitada, gratuita y no discriminatoria, bien garantizando la concesión de licencias de forma ilimitada y en términos razonables y no discriminatorias, o bien no garantizando la concesión de licencias⁴⁰.

³⁸ Vid. GARCÍA VIDAL, Ángel, "Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias "FRAND" o "RAND"", cit., pp. 6-9. También, RODILLA MARTÍ, Carmen, "La inclusión de las cláusulas FRAND en los consorcios de estandarización", ADI, Vol. 35, 2014-2015, pp. 321 y ss.

³⁹ Guidelines, ap. 3. Patent Disclosure: "*As mandated by the Patent Policy (...), any party participating1 in the work of the Organizations should, from the outset, draw their attention to any known Patent or to any known pending Patent application, either its own or that of other organizations. (...) In addition to the above, any party not participating in Technical Bodies may draw the attention of the Organizations to any known Patent, either their own and/or of any third-party*".

⁴⁰ Guidelines, ap. 4.1. The Purposes of Declaration Form: "*The Declaration Form gives Patent Holders the means of making a licensing declaration relative to rights in Patents required for implementation of a specific*

Como consecuencia de esta política autorregulatoria de las SSO, los titulares de patentes involucrados en la creación de estándares técnicos asumirían un compromiso con la organización de estandarización al ingresar en la organización; compromiso que puede articularse de muy diferentes formas⁴¹, si bien habitualmente aparecerá como una política o código de gobernanza que los miembros del estándar suscriben mediante un compromiso o declaración unilateral, asumiendo tanto el deber de comunicar sus patentes a la SSO, como - en su caso- el de celebrar contratos de licencia con terceros interesados en las condiciones comunicadas previamente a la SSO, de modo que el contrato de licencia con terceros vendrá condicionado por el compromiso FRAND previamente asumido con la SSO.

La cuestión, llegados a este punto, es cómo calificar jurídicamente ese compromiso asumido con la organización de estandarización y qué consecuencias habría en caso de incumplimiento del mismo. Esto es, qué consecuencias habría para la empresa miembro del estándar en caso de que llevase a cabo comportamientos de “*patent ambush*” o de “*patent hold-up*”.

Por lo que respecta al compromiso de comunicar las patentes a la organización de estandarización, parece que, al margen de cómo se pueda articular jurídicamente en cada caso, su incumplimiento puede ser objeto de sanciones u otras medidas previamente establecidas o decididas “*ad hoc*” por la organización, y que podrían ir desde la expulsión (lo cual no parece muy adecuado una vez creada y consolidada la norma técnica integrando la tecnología del infractor) hasta la imposición de sanciones económicas, sin descartar posibles reclamaciones judiciales de daños y perjuicios.

Más complejo es determinar las consecuencias asociadas al incumplimiento por la empresa miembro del estándar del compromiso de conceder licencias a terceros en condiciones FRAND o RAND.

Buena parte de la doctrina y jurisprudencia estadounidense califica este compromiso con la SSO como un contrato a favor de terceros, de modo que la obligación asumida con la organización de estandarización podría hacerse valer por terceros ajenos a dicha organización interesados en adquirir derechos de explotación sobre la tecnología del estándar⁴². Sin embargo, además de resultar muy discutible interpretar la asunción de un

Recommendation | Deliverable. Specifically, by submitting this Declaration Form the submitting party declares its willingness to license (by selecting option 1 or 2 on the Form) /or its unwillingness to license (by selecting option 3 on the Form), according to the Patent Policy, Patents held by it and whose licence would be required to practice or implement part(s) or all of a specific Recommendation | Deliverable”.

Option 1: “*The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document”.*

Option 2: “*The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document”.*

Option 3: “*The Patent Holder is unwilling to grant licenses in accordance with provisions of either 1 or 2 above”.*

⁴¹ Vid. RODILLA MARTÍ, “La inclusión de las cláusulas FRAND en los consorcios de estandarización”, cit., pp. 323-325.

⁴² Vid. al respecto RODILLA MARTÍ, “La inclusión de las cláusulas FRAND en los consorcios de estandarización”, cit., pp. 325 y 327-328.

código o política interna como un contrato a favor de terceros⁴³, la solución contractual presenta muchos problemas prácticos, pues implicaría que los terceros beneficiarios del compromiso FRAND -y no la organización de estandarización- podrían reclamar la concesión de licencias en esos términos, entrando de lleno en la discusión sobre el carácter justo y razonable de las condiciones exigidas por el titular de la patente de no existir parámetros objetivos previos que permitan determinarlo⁴⁴.

Otra posibilidad, que parece más coherente y razonable a la vista de la debilidad de los compromisos asumidos en marcos de autorregulación, es la de considerar el incumplimiento de compromisos FRAND como un comportamiento contrario a la competencia honesta o leal en el mercado y, por consiguiente⁴⁵, susceptible de ser declarado desleal en el mercado por vulneración de códigos de conducta, de acuerdo con la legislación de la UE y nacional sobre la materia (art. 5.2 LCD) por la capacidad para generar error entre los destinatarios⁴⁶. Con todo, entiendo que el incumplimiento acreditado de compromisos FRAND por el miembro de una SSO, negándose a conceder licencias razonables o concediéndolas en términos diferentes a los comprometidos con la organización, puede considerarse también un acto de explotación de situaciones de dependencia tecnológica que derivan a la postre en dependencia económica (art. 16.2 LCD); y, en último término, en líneas generales, un acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe en el mercado, ex art. 4 LCD.

Sin embargo, la negativa a conceder licencias a pesar de haber asumido un compromiso FRAND ante la SSO no puede calificarse, sin más, como comportamiento desleal, sino que habrá que analizar todas las circunstancias de cada caso concreto; en particular, tanto la actitud del titular de la patente esencial como la del tercero que tiene interés en usar la tecnología patentada o la utiliza la tecnología ya de hecho sin autorización. Por lo demás, al tercero le interesa sobre todo conseguir una autorización para poder explotar la tecnología

⁴³ Si el compromiso surge de una normativa interna -estatuaria o de otro tipo- o de una mera declaración unilateral, no parece que exista fundamento suficiente para afirmar que existe una obligación contractual incumplida, sino de compromisos que podrán recibir una sanción interna en su caso, pero difícilmente una reclamación de los terceros interesados que vean frustradas sus expectativas.

⁴⁴ En esta línea se ha pronunciado la jurisprudencia estadounidense en el caso *Microsoft Corp. V. Motorola Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 U.S. District Court Western District of Washington at Seattle, LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). Vid. LUNQVIST, *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 353 y ss. Situándonos en nuestro Derecho, de acuerdo con esta interpretación, si el contrato con el tercero no llega a celebrarse por falta de acuerdo sobre los términos razonables de la oferta del titular de la patente, nos moveríamos en un escenario de responsabilidad precontractual (culpa "*in contrahendo*") que, como mucho, podría dar lugar a la exigencia de responsabilidad extracontractual, ex art. 1902 CC, por el tercero que vio frustradas sus expectativas legítimas a la vista del compromiso asumido por el titular de la patente y hecho público por la SSO; y si el contrato de licencia se celebró y el tercero descubre luego que lo acordado no respeta las condiciones FRAND asumidas previamente por el titular de la patente ante la SSO, al margen de la segura discusión sobre si las condiciones se ajustan o no al compromiso, el tercero podría interponer acciones por el incumplimiento de obligaciones contractuales, ex art. 1258 CC. Cfr. RODILLA MARTÍ, "La inclusión de las cláusulas FRAND en los consorcios de estandarización", cit., p. 328.

⁴⁵ CONTRERAS, Jorge L., "A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges", Social Science Research Network, accesible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309023 (última visita, 29 de septiembre de 2016).

⁴⁶ Vid. RODILLA MARTÍ, "La inclusión de las cláusulas FRAND en los consorcios de estandarización", cit., pp. 329-330. Según el art. 5.2 LCD, el incumplimiento por un empresario o profesional de un código de los compromisos voluntariamente asumidos en un código de conducta, se considera desleal, siempre que pueda ser verificado y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios. La norma nacional tiene un alcance mayor que el fijado en la Directiva 2005/29/CE, por cuanto este ilícito de engaño por infracción de códigos de conducta se aplica también cuando el sujeto perjudicado no es consumidor, lo que lo hace viable para su aplicación a la infracción de compromisos FRAND a nivel nacional.

patentada, y no tanto una declaración formal de deslealtad y, en su caso, los daños y perjuicios que pudieran acreditarse. En este sentido, la legislación de competencia desleal no sirve al perjudicado por estos comportamientos desleales para forzar la contratación en esos mismos términos. Factor este que se suma a la escasa eficacia práctica de la autorregulación para superar situaciones que pueden alterar considerablemente la estructura y funcionamiento concurrenciales del mercado. Así las cosas, es preciso buscar una respuesta más eficaz y eficiente en el derecho protector de la libre competencia, sin descartar otras posibles opciones que analizaremos más adelante.

4. El control de los estándares tecnológicos por el Derecho de la Competencia en la Unión Europea

La limitada eficacia de políticas FRAND impulsadas por organizaciones de estandarización resulta reforzada por la acción del derecho protector de la libre competencia, el cual desarrolla un papel fundamental para garantizar el funcionamiento eficiente de los estándares y asegurar la libre competencia en el mercado, previniendo y corrigiendo posibles abusos vinculados al ejercicio de derechos de propiedad esenciales para la creación y aplicación de una norma técnica.

La intervención del Derecho de la Competencia tiene lugar, así, de dos formas: *i)* a priori (“*ex ante*”), mediante reglas de corte preventivo orientadas a incentivar los acuerdos entre empresas relacionados con la cooperación tecnológica para crear estándares que generen efectos positivos para el mercado y los consumidores (*ex art. 101.3 TFUE*), estableciendo al mismo tiempo cautelas eficaces para impedir que esos acuerdos puedan derivar en abusos del poder de mercado (cierre de mercado para competidores y mayores precios para competidores y consumidores) mediante un ejercicio desleal o abusivo de los derechos exclusivos involucrados en el estándar⁴⁷; *ii)* a posteriori (“*ex post*”), recurriendo al Derecho de la Competencia Desleal y/o al Derecho “*Antitrust*” para reprimir y corregir comportamientos desleales y abusos de posiciones de dominio individuales o colectivas de las empresas miembros del estándar.

Como venimos diciendo, el establecimiento de un estándar fundado en uno o varios derechos de patente u otros derechos de propiedad intelectual puede contribuir a incrementar el bienestar de los consumidores y el bienestar general agregado, pero puede también crear o aumentar el poder de mercado individual o colectivo del titular o titulares de derechos que

⁴⁷ Vid. URIBE PIEDRAHÍTA, Carlos y CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Regulación *ex ante* y control *ex post*: la difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia”, cit., pp. 307 y ss., especialmente 323 y ss. Tras la experiencia vivida con los casos de “*patent ambush*” y “*patent hold-up*”, las autoridades “*antitrust*” reaccionaron para exigir condiciones de transparencia, no discriminación y libre acceso en los procesos de creación y aplicación de estándares de mercado y consorcios tecnológicos, tanto en las Directrices 2011 sobre acuerdos horizontales como en las Directrices 2014 sobre acuerdos de transferencia de tecnología, poniendo el acento en los compromisos del tipo “FRAND” o “RAND”. Vid. SCHELLINGERHOUT, Ruben/CAVICCHI, Piero, “Patent ambush in standard-setting: the Commission accepts commitments from Rambus to lower memory chip royalty rates”, p. 36.

resulten esenciales para dicho estándar. No obstante, dicho riesgo no puede llevar a la presunción de que los derechos sobre patentes indispensables o los acuerdos de transferencia de tecnología (licencias cruzadas y consorcios de patentes) equivalen por sí solos a la posesión o el disfrute de un poder de mercado, ni tampoco que su ejercicio o explotación pueda derivar en abusos de dicho poder⁴⁸. Un monopolio jurídico sobre un concreto bien inmaterial (patente de invención) no deriva necesariamente en un monopolio económico en el mercado. Dependerá de las circunstancias concretas de cada mercado o sector de referencia. Y aun en el caso de que así fuera, el monopolio de mercado no tiene por qué derivar en comportamientos abusivos de explotación o exclusión.

Normalmente, la legislación de derechos de propiedad intelectual debería realizar a priori las valoraciones de eficiencia y bienestar que generan las restricciones a la competencia propias de la concesión de un derecho de exclusivo y excluyente; con el objeto de crear y mantener los incentivos suficientes para que los agentes económicos realicen inversiones en innovación y desarrollo, al tiempo que establece límites o factores correctores (como las licencias obligatorias) al alcance del derecho exclusivo para favorecer la libre competencia y el acceso a la cultura, a la técnica, a la ciencia y a la investigación⁴⁹. De esta manera se podría conseguir el deseable equilibrio entre los intereses privados de los titulares de derechos y los intereses públicos concurrentes en el funcionamiento competitivo del mercado, el bienestar de los consumidores y el desarrollo técnico, industrial y económico de la nación; la suma de todo lo cual converge en un bienestar general agregado.

Sin embargo, la finalidad procompetitiva de la propiedad intelectual puede pervertirse cuando, por la forma en que se ejercite un derecho exclusivo en un concreto mercado, genere eficiencias negativas para la innovación y el bienestar de los consumidores. En tales situaciones, si faltaran mecanismos correctores eficaces dentro de la legislación de propiedad intelectual para corregir los excesos y restaurar el equilibrio entre intereses privados y públicos, cabe la posibilidad de recurrir, como mecanismo corrector a posteriori, al derecho de la libre competencia, que desarrolla así un papel tutelar en relación con los objetivos últimos de política-jurídica perseguidos por la normativa de propiedad intelectual⁵⁰. En particular, el ilícito de abuso de posición de dominio (art. 102 TFUE), que actúa como herramienta "ex post" de control frente al abuso del poder de mercado de una o varias empresas con fundamento en uno o a varios derechos de propiedad intelectual⁵¹. Aunque es preciso enfatizar el papel que puede desarrollar también el derecho "antitrust" como mecanismo preventivo (corrector "ex ante") de conductas ineficientes relacionadas con acuerdos horizontales y verticales entre empresas en las que intervengan derechos de

⁴⁸ Cfr. COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartado 269. También COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2014 relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología, apartado 9.

⁴⁹ Vid. URIBE PIEDRAHÍTA, Carlos y CARBAJO CASCÓN, Fernando, "Regulación ex ante y control ex post: la difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia", cit., pp. 326-327.

⁵⁰ Vid. LENCE REIJA, Carmen, "El permanente conflicto entre propiedad intelectual y libre competencia", ADI, Vol. 26, 2005-2006, pp. 257 y ss.

⁵¹ Vid. CONDE GALLEGOS, Beatriz, "Die Anwendung des kartellrechtlichen Missbrauchsverbot auf "unerlässliche" Immaterialgüterrechte im Lichte der IMS Healt- und Standard-Spundfass Urteile", GRUR Int. 2006, pp. 16 y ss.

propiedad intelectual, el cual tiene lugar en la Unión Europea a través de los Reglamentos de exención por categorías y de las Directrices de interpretación de los mismos que establecen los parámetros para determinar cuándo un acuerdo entre empresas directamente competidoras (acuerdos horizontales) o que actúen en eslabones distintos del mercado (acuerdos verticales puede quedar excluido de la prohibición de prácticas colusorias del apartado 1 del art. 101 TFUE por cumplir con las condiciones generales de exención recogidas en el apartado 3 del mismo art. 101 TFUE⁵².

Las Directrices de interpretación de acuerdos horizontales y verticales, en particular las ya mencionadas sobre acuerdos de cooperación horizontal y transferencia de tecnología, establecen reglas y pautas hermenéuticas orientativas sobre los modos de creación y formas de organización y funcionamiento de organizaciones de estandarización y consorcios tecnológicos que pueden reducir el riesgo de que tales operaciones puedan restringir la competencia en el mercado, ofreciendo así elementos para articular acuerdos de carácter procompetitivo y sortear los pactos que pudieran generar ineficiencias y derivar en declaraciones de ilicitud por las autoridades “*antitrust*”^{53/54}. Así, los operadores del mercado podrán servirse de estas reglas y pautas para autoevaluar a priori cuándo una operación (en este caso la creación formal de un estándar de mercado o de consorcios tecnológicos que puedan derivar en un estándar de mercado de hecho o de derecho) tiene visos de superar o no el examen de licitud o ilicitud para la libre competencia de las autoridades de la competencia.

En definitiva, los estándares deben ser evaluados desde el Derecho protector de la libre competencia o Derecho “*antitrust*”, bien desde el proceso mismo de constitución formal de la norma de mercado (en sede de constitución de acuerdos tecnológicos), o bien desde la aplicación del estándar (en particular, desde la posible explotación del poder de mercado derivado del control de una tecnología convertida formal o informalmente en un estándar de

⁵² Como sucede en particular, en el ámbito que ahora nos ocupa de la estandarización de hecho o de derecho, con las Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, y las Directrices 2014 relativa a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología.

⁵³ COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartados 263 y ss. COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2014 relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología, apartados 244 y ss.

⁵⁴ Las valoraciones y ejemplos de las Directrices de interpretación y otros documentos similares (recomendaciones, etc.) son importantes para analizar qué se puede y qué no se puede hacer a la hora de crear y explotar estándares de derecho o que sean resultado de acuerdos de transferencias de tecnología, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la naturaleza de los derechos implicados en la operación y sopesando los intereses de las empresas involucradas o que pueden resultar afectadas por la operación. Señalan en este sentido las Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (apartado 267), que cuando un estándar se basa en derechos de propiedad intelectual pueden verse involucrados tres tipos de empresas u operadores económicos: las empresas activas únicamente en sentido ascendente que sólo desarrollan y comercializan tecnologías u otras prestaciones amparadas por derechos exclusivos; las empresas activas únicamente en sentido descendente que sólo fabrican productos u ofrecen servicios basados en tecnologías desarrolladas por terceros y protegidas por derechos de propiedad; y las empresas integradas verticalmente que desarrollan tecnologías que protegen con derechos de propiedad intelectual comercializando también los productos o servicios basados en esas tecnologías y derechos. Lo mismo sucede en las operaciones de transferencia de tecnología que den lugar a consorcios tecnológicos que “*de facto*” o “*de iure*” puedan terminar convirtiéndose asimismo en estándares de mercado.

mercado)⁵⁵. El análisis del proceso de constitución de un estándar es propio de los acuerdos de estandarización (sean “de iure” o “de facto”, y dentro de estos, formales como los de las SSO o informales como los consorcios tecnológicos), mientras que la evaluación de la explotación de un poder de mercado es común tanto a los estándares fruto de acuerdos entre empresas como a los que puedan resultar de la actividad de una sola empresa.

4.1. Control “ex ante”, desde el proceso de constitución del estándar. Condiciones apriorísticas de licitud

4.1.1. Acuerdos formales de normalización en el seno de organizaciones de estandarización

Reconoce la Comisión Europea que los acuerdos formales de estandarización suelen producir efectos económicos positivos, aumentando por lo general la competencia y reduciendo costes de producción y venta que acaban beneficiando a la economía en su conjunto, además de aumentar la calidad de productos y servicios, proporcionar información y asegurar la interoperabilidad y compatibilidad entre prestaciones, lo cual incrementa el bienestar de los consumidores⁵⁶. Pero no ignora, a la vista de la experiencia⁵⁷, que en determinadas circunstancias los acuerdos de estandarización también pueden producir efectos restrictivos para la competencia, sea restringiendo la competencia en precios o limitando la producción (produciendo con ello restricciones en la demanda o en la oferta de los productos o servicios estandarizados), sea limitando el desarrollo técnico y la innovación en aquellos casos en que se establecen especificaciones técnicas detalladas para un producto o servicio (excluyendo la posibilidad para los miembros del estándar de desarrollar otras tecnologías innovadoras), o sea negando a empresas competidoras el acceso a los derechos de propiedad intelectual sobre los que se sustenta la tecnología estandarizada (mediante políticas discriminatorias, negativas a contratar o exigiendo condiciones contractuales difíciles de asumir)⁵⁸.

Con carácter general la Comisión Europea considera que no se producirán restricciones de la libre competencia a tenor del art. 101.1 TFUE cuando la participación en la determinación de estándares de mercado no esté restringida a unas pocas empresas, el proceso de adopción del estándar sea transparente, el acuerdo no contenga ninguna obligación de cumplir el estándar (en el sentido de prohibir la participación en el desarrollo de estándares o productos

⁵⁵ FUCHS, Andreas, “Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht”, cit., pp. 154 y ss. MELI, Vincenzo, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, cit., p. 82.

⁵⁶ COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartado 263.

⁵⁷ V.gr., STGUE de 12 de mayo de 2010 (Asunto T-432/05, EMC, relativo a una norma armonizada para el cemento. Para un recorrido sobre los casos en que tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia han apreciado la existencia de conductas colusorias en la creación y aplicación de estándares, vid. LUNQVIST, *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 191 y ss.

⁵⁸ COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartados 264 a 269.

alternativos que no cumplan el estándar acordado), y los miembros que detenten derechos esenciales se comprometan a proporcionar a terceros interesados el acceso a los derechos del estándar en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND)⁵⁹.

Este último aspecto es fundamental cuando el estándar se sostenga sobre derechos de propiedad esenciales o indispensables para la norma de mercado. Así, para garantizar un acceso efectivo al estándar será necesario que la organización exija a los titulares de derechos incorporados a la misma que se comprometan por escrito de forma irrevocable a suscribir un “compromiso FRAND” antes de la adopción misma del estándar, que impida que los titulares de derechos de propiedad intelectual incluidos en el estándar dificulten el acceso al mismo denegando una licencia, exigiendo cánones excesivos cuando el sector esté cautivo del estándar, estableciendo condiciones discriminatorias o ejercitando acciones judiciales por violación de sus derechos exclusivos^{60/61}.

A ello se debe añadir, con carácter previo, una política del estándar que exija la divulgación de buena fe por parte de los miembros participantes en la organización de los derechos de propiedad intelectual que puedan ser esenciales para la implantación del estándar, pues eso permitirá que los competidores del sector tomen una decisión informada sobre la tecnología del estándar y sobre la conveniencia -para sus intereses- de acceder a la misma o, por el contrario, acudir a otra tecnología alternativa que no esté gravada por derechos de propiedad intelectual o que, aun estándolo, pueda resultarle más ventajosa⁶².

Vemos, pues, que la normativa y reglas de interpretación relativas a los acuerdos horizontales susceptibles de quedar exentos de la prohibición del art. 101.1 TFUE, recoge las prácticas de autorregulación desarrolladas previamente por organizaciones de estandarización como condiciones necesarias para admitir la validez “*antitrust*” de los acuerdos de estandarización, otorgando así a esas prácticas un refuerzo normativo fundamental para su exigencia en caso de incumplimiento.

En estas circunstancias la cuestión deriva hacia la relevancia “*antitrust*” del posible incumplimiento del compromiso FRAND; esto es, hacia la determinación de si la ruptura del compromiso FRAND por un miembro del estándar puede ser combatido desde el derecho

⁵⁹ COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartados 280-286.

⁶⁰ COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartados 285 y 287-291. De esta forma, como antes se indicó, se persigue prevenir el fenómeno de las emboscadas de patentes (“*Patent Ambush*”). No obstante, para evitar que un titular de derechos de propiedad intelectual se convierta en prisionero de la organización de estandarización, se indica que la política en materia de Propiedad intelectual del SSO deberá permitir que los titulares de derechos excluyan una tecnología específica del proceso de determinación de estándares y por ende del compromiso de ofrecer una licencia, siempre que dicha exclusión se efectúe en una fase inicial del desarrollo del estándar (apartado 285).

⁶¹ Para asegurar la eficacia del compromiso FRAND se deberá exigir también a todos los titulares de derechos de propiedad intelectual que asuman dicho compromiso, que garanticen que cualquier empresa a la que transfieran su derecho (incluido el derecho a conceder licencias sobre el mismo) esté vinculada asimismo por el citado compromiso FRAND (por ejemplo mediante una cláusula específica en el contrato de cesión o licencia). Cfr. Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartado 285.

⁶² COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartados 268 y 286.

“antitrust” o si por el contrario tendrá únicamente relevancia en el plano contractual o desde la perspectiva del derecho de competencia desleal, tal como vimos anteriormente⁶³.

4.1.2. Consorcios tecnológicos que sustentan normas de mercado

No existe un vínculo directo y necesario entre los consorcios tecnológicos y la creación de normas o reglas de estandarización⁶⁴. No obstante existe una interdependencia natural entre ambos que determinará, frecuentemente, que la tecnología compartida en un consorcio acabe por sustentar, total o parcialmente, estándares industriales⁶⁵. Por lo demás, un estándar de mercado puede ser constituido con la participación de varios consorcios de patentes que sustentan tecnologías diferentes pero complementarias entre sí⁶⁶. Los consorcios de patentes o tecnológicos que sustentan estándares de mercado pueden traducirse en una reducción de costes de transacción para el acceso unitario a tecnologías complejas amparadas por varios derechos de propiedad intelectual, produciendo así efectos beneficiosos para la competencia en el mercado. Pero los consorcios que amparan normas de mercado también pueden ser restrictivos de la competencia⁶⁷, pues implican necesariamente la venta conjunta de derechos de acceso a las tecnologías compartidas, lo cual conlleva un riesgo elevado de fijación de precios, además de una eliminación de la competencia entre las titulares de derechos implicados en el consorcio y un posible freno a la innovación al excluir

⁶³ Vid. supra. 3. Cfr., MELI, Vincenzo, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, cit., pp. 84-85 y 105: “¿qué ocurre si esas condiciones son respetadas en la forma, pero no en la sustancia, en el sentido de que aunque hayan sido asumidas por la SSO, en determinadas circunstancias resulten incumplidas por algunos de sus miembros?” Vid. también SIMPPON, Craig, “Standardising Technologie.a further look at patent ambush and FRAND licensing undertakings”, Competition Law Insight, 6 de mayo de 2008, pp. 8-9.

⁶⁴ Sobre los consorcios de patentes, vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Los Consorcios de Patentes”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Patentes Farmacéuticas y Derecho de la Competencia*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2014, pp. 131-159.

⁶⁵ GROSS, *Der Lizenzvertrag*, cit., p. 490. CARBAJO, “Los Consorcios de Patentes”, cit., pp. 143 y ss. COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2014 relativas a los acuerdos de transferencia de tecnología”, apartado 245. Es decir, será frecuente que los consorcios tecnológicos se formen cuando sea necesario poner en común múltiples invenciones para crear un estándar industrial en un mercado específico, pues el consorcio de patentes o consorcio tecnológico será el mecanismo más efectivo y eficiente para aglutinar la tecnología necesaria para crear la norma o regla y también para cobrar y repartir los royalties derivados del uso de esa tecnología estándar por terceros. Cfr. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE y FEDERAL TRADE COMMISSION, “Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition”, cit., p. 64.

⁶⁶ COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2014 relativas a los acuerdos de transferencia de tecnología, apartado 245. GROSS, *Der Lizenzvertrag*, cit., p. 490. Así sucedió con el estándar relativo a los servicios móviles de tercera generación (3G), donde estaban implicados cinco consorcios tecnológicos. Vid. CARRIER, Michel A., *Innovation for the 21st Century*, cit., pp. 325 y ss.

⁶⁷ Conviene apuntar, en este sentido, que los riesgos para la competencia derivados de los acuerdos de creación y funcionamiento de un consorcio tecnológico son aún mayores, en muchas ocasiones, cuando el consorcio sirve de soporte a la creación de una regla o norma de mercado, dado que cuanto más fuerte sea la posición de mercado del consorcio (y si sustenta un estándar de mercado lógicamente será más fuerte), mayor será el riesgo de que produzca efectos anticompetitivos; y que, por tanto, las precauciones apuntadas por las directrices de las Autoridades de la Competencia deben ser aún más rigurosas cuando el consorcio constituye la base de un estándar industrial, al existir un riesgo particularmente elevado de que el consorcio impida el desarrollo de tecnologías y normas nuevas o mejoradas, estableciendo barreras a la innovación subsiguiente y al desarrollo tecnológico.

tecnologías alternativas, ya que pueden hacer más difícil que otras tecnologías nuevas y mejoradas entren en el mercado⁶⁸.

En los casos en que una norma de mercado se sustente sobre un consorcio tecnológico, el análisis “*antitrust*” de eficiencias e ineficiencias del estándar debe realizarse a priori tanto desde la perspectiva del consorcio tecnológico o mancomunación de derechos de patente que sirva, en su caso, como soporte o sustento al estándar en tanto que acuerdo relacionado directa o indirectamente con la transferencia de tecnología⁶⁹, como, en su caso, desde la creación y funcionamiento mismo del acuerdo formal de estandarización en torno a una organización en tanto que acuerdo de cooperación horizontal⁷⁰.

Habrá que estar, así pues, a las previsiones contenidas en las Directrices 2014 relativas a los acuerdos de transferencia de tecnología⁷¹, cuyo apartado 261 establece con carácter general que la creación y el funcionamiento del consorcio tecnológico no entrarán en principio en el ámbito de aplicación de la prohibición de prácticas colusorias del art. 101.1 TFUE, independientemente de la posición de mercado de las partes, si se cumplen todas las siguientes condiciones: *i*) que la participación en el proceso de creación del consorcio esté abierta a todos los titulares de derechos de tecnología interesados⁷²; *ii*) que se adopten las salvaguardias suficientes para garantizar que sólo se comparten las tecnologías esenciales (que, por tanto, necesariamente, son también complementarias)⁷³; *iii*) que se adopten las salvaguardias suficientes para garantizar que los intercambios de información sensible (como los datos sobre precios y producción) se restringen a lo necesario para la creación y el funcionamiento del consorcio; *iv*) que las tecnologías objeto del consorcio se licencien al consorcio sobre una base no exclusiva; *v*) que las tecnologías objeto del consorcio se licencien a todos los licenciatarios potenciales y en condiciones justas y no discriminatorias (FRAND)⁷⁴; *vi*) que las partes que aportan tecnología al consorcio y los licenciatarios tengan

⁶⁸ COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2014 relativas a los acuerdos de transferencia de tecnología, apartados 245 y 246.

⁶⁹ Aplicándose las previsiones sobre consorcios tecnológicos recogidas en las Directrices 2014 sobre acuerdos de transferencia de tecnología, apartados 244 y ss.

⁷⁰ COMISIÓN EUROPEA: Directrices 2011 sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, apartados 257 y ss.

⁷¹ Según refiere el apartado 247 los acuerdos por los que se crean consorcios tecnológicos y se regula su funcionamiento no están cubiertos por la exención por categorías regulada en el Reglamento UE Nº 316/2014, de 21 de marzo, por el que se aplica el art. 101.3 TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, ya que el acuerdo de crear un consorcio no permite por sí mismo que un licenciatario produzca los productos contractuales, de modo que estos acuerdos sobre los que se crea el consorcio se ajustarán únicamente a lo previsto en las Directrices 2014 sobre acuerdos de transferencia de tecnología. Tal y como apunta el documento de la OMPI/WIPO, “*Patent Pools and Antitrust – A Comparative Analysis*”, de marzo de 2014, las directrices publicadas por las autoridades “*antitrust*” son instrumentos preventivos eficaces (intervención “*ex ante*”) para evitar una intervención casuística a posteriori (solución “*ex post*”) de las autoridades de la competencia, ofreciendo a los operadores económicos y a los legisladores un instrumento o guía útil para eludir las condiciones susceptibles de eliminar o restringir la competencia en la constitución y funcionamiento de los consorcios tecnológicos.

⁷² Cfr. apartado 249 de las Directrices 2014, según el cual si en el proceso de creación de un consorcio y de una norma de mercado pueden participar todos los interesados, hay más probabilidades de que las tecnologías sean seleccionadas atendiendo a su precio y calidad que si el consorcio es creado por un grupo limitado de titulares de tecnologías.

⁷³ Aunque tampoco se excluye a priori la licitud de aquellos consorcios que comprenden tecnologías complementarias pero no esenciales, debiendo tener en cuenta para su evaluación si el consorcio ocupa o no una posición significativa en alguno de los mercados de referencia (apartado 262) y los factores mencionados en el apartado 264 de las Directrices 2014.

⁷⁴ Según dispone el apartado 268 de las Directrices 2014, las empresas involucradas en un consorcio tecnológico son libres, en principio, de negociar y fijar el canon pagadero por el paquete tecnológico, siempre

libertad para impugnar la validez y el carácter imprescindible de las tecnologías compartidas; *vii*) que las partes que aportan tecnología al consorcio y el licenciataria tengan libertad para desarrollar productos y tecnología competidores⁷⁵.

Si el acuerdo consorcial reúne o contempla todas estas precauciones, sus promotores podrán presumir con altas dosis de certeza que no será bloqueado por las autoridades de competencia, en tanto que los potenciales efectos anticompetitivos del consorcio quedarán debidamente corregidos y resultarán potenciados o reafirmados los efectos positivos (eficiencias) del consorcio para la competencia, la innovación y el desarrollo. Ello, claro está, siempre que la organización o sus miembros (individual o conjuntamente) no desarrollen luego comportamientos anticompetitivos aprovechando el poder de mercado que normalmente se desprenderá de la formación del estándar en el que participan.

4.2. Control “*ex post*”, desde la aplicación del estándar. Explotación del poder de mercado derivado de la titularidad de derechos de propiedad intelectuales esenciales para el sostenimiento del estándar

Los consorcios tecnológicos y las organizaciones de estandarización generan habitualmente poder de mercado tanto al consorcio u organización, si sus miembros deciden actuar conjuntamente como una sola entidad, como a los titulares de derechos de patente indispensables para el desarrollo de la tecnología normalizada.

Como se dijo antes, la titularidad de derechos exclusivos de patente o de otro tipo supone un monopolio jurídico sobre el bien inmaterial protegido que no implica necesariamente la adquisición de un monopolio económico o de mercado en el sector de referencia. No obstante, ese monopolio jurídico sí que puede derivar en posiciones dominantes en el mercado si se combina con otros factores o circunstancias. Una de ellas es que los efectos de red generados por el éxito de un concreto bien inmaterial protegido deriven en un estándar “*de facto*” en el mercado. Otra es la agrupación de varios derechos exclusivos en un “*pool*” o consorcio o en una organización de normalización para ejercitarlos conjuntamente. Y otra puede ser la titularidad de una patente y otro derecho que sea esencial o indispensable en la tecnología desarrollada dentro de un consorcio u organización de estandarización. Estas

que dichas licencias se ofrezcan y concedan en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAM: “*fair, reasonable and non-discriminatory*”). Añade además el apartado 269, que si el consorcio goza de una posición de dominio en el mercado (algo habitual si sustenta una norma de mercado), los cánones y demás condiciones de la licencia deben ser no excesivas y no discriminatorias, y las licencias no deben ser exclusivas. Y concluye el mismo apartado señalando que el trato a los licenciataria del consorcio no debe depender de si son licenciantes (“*insiders*”) o no.

⁷⁵ El nuevo Reglamento UE N° 316/2014, de 21 de marzo deja fuera de la exención por categorías y en consecuencia considera prohibidas las cláusulas contractuales que obliguen a un licenciataria de tecnología a conceder licencias exclusivas al licencianta sobre las mejoras que pudiera desarrollar sobre la tecnología licenciada (“*grant-back clauses*”).

situaciones basadas en derechos de propiedad intelectual, pueden poner en riesgo la libre competencia en el mercado.

Así las cosas, tanto los estándares de hecho contruidos sobre un derecho de propiedad intelectual de una sola empresa (“*single-firm de facto standard*”)⁷⁶ o sobre un consorcio tecnológico que agrupa distintos derechos exclusivos sobre tecnología compatible (“*multi-firm comercial standards*” - “*patent pools*”), como los acuerdos formales de estandarización (“*formal comercial standards bodies*” o *Standar Setting Organisations*” - SSOs), deberán analizarse a la luz del derecho de la competencia y de los documentos de interpretación del mismo elaborados por la Comisión Europea; tanto desde la perspectiva de las conductas colusorias (art. 101.1 TFUE), como de la posición de dominio única o compartida (art. 102 TFUE)⁷⁷.

Los problemas más frecuentes, ya apuntados, relacionados con la aplicación de un estándar de mercado basado en derechos de propiedad intelectual, sea formal o informal, consisten en la imposición de precios excesivos u otras condiciones abusivas de licencia de derechos a terceros, en la negativa a conceder licencias sobre derechos esenciales a terceros interesados en acceder a la tecnología del estándar (“*refusal to deal or license*”) y en el ejercicio indiscriminado y frecuente de acciones por infracción de derechos exclusivos de patentes solicitando la cesación del comportamiento infractor y elevadas indemnizaciones de daños y perjuicios; comportamientos que pueden realizarse bien por todas las empresas involucradas en el estándar o por la propia organización de estandarización si actúa como una sola entidad, o bien por empresas concretas titulares de derechos esenciales (“*standard essential patents*” - SEP) que actúen incluso al margen de los compromisos asumidos en el estándar⁷⁸.

⁷⁶ Podemos tomar como paradigma del estándar unilateral “de facto” el programa de ordenador-sistema operativo “Windows”, al menos en Europa. Cfr. STGUE de 17 de septiembre de 2007 (As. T-201/04, *Microsoft c. Comisión*). Vid. MELI, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, cit.

⁷⁷ La posición de dominio compartida (“*collective dominance*”) requiere la existencia de vínculos estructurales entre las empresas y no excluye una posible aplicación paralela o complementaria del ilícito de acuerdos entre empresas. Cfr. Decisión 89/93/CEE, de la Comisión, de 7 de diciembre de 1988 (As. IV/31.906, “Vidrio Plano de Italia”). STPI de 10 de marzo de 1992, “Società Italiana Vetro spa c. Comisión. Vjd. FOLGUERA CRESPO, J., “La posición de dominio colectiva: estado actual de una larga evolución”, en MARTÍNEZ LAGE, Santiago/PETITBÓ JUAN, Amadeo (Dir.), *El abuso de la posición dominante*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 75 y ss.

⁷⁸ Un consorcio tecnológico o una organización de estandarización puede dejar libertad a sus miembros para negociar licencias sobre sus respectivas patentes, o bien pueden actuar como una sola entidad en el mercado y disfrutar de una posición de dominio en el mercado (habitual, por lo demás, en el caso de SSO). En el primer caso, además de posibles comportamientos abusivos unilaterales en forma de emboscadas o bloqueo de patentes (“*patent ambush*”, “*patent hold-up*”), existirá también el riesgo de colusión en forma de fijación de precios, reparto de mercados, limitación de la producción, etc. En el segundo caso, surge el riesgo de que se produzcan conductas abusivas en forma de royalties excesivos, condiciones discriminatorias, boicots, litigación abusiva o cierres de mercado. En los casos en que el consorcio tecnológico u organización de estandarización decida ofrecer una única licencia comprensiva de los diferentes derechos de patente o de otra naturaleza involucrados en la norma técnica (algo que resulta sumamente aconsejable para prevenir los efectos perniciosos asociados a las diferencias ostensibles de precios en las distintas licencias individuales que pudieran ofrecer los distintos miembros, “*royalty stacking*”, o a las ya mencionadas prácticas de “*patent ambush*” y “*patent hold-up*”), será muy importante para evitar problemas con las autoridades de competencia que se hayan asumido previamente compromisos FRAND y que se respeten cuidadosamente.

4.2.1. Conductas colectivas: explotación del poder de mercado a través de condiciones abusivas de licencia o de prácticas discriminatorias de varias empresas o de la organización en su conjunto

El poder de mercado derivado en muchas ocasiones de la existencia misma del consorcio u organización de estandarización, puede derivar en una explotación abusiva del mismo ya por parte de la organización en su conjunto o ya por la acción concertada de varias empresas integradas en la misma.

Las prácticas más habituales, además de las clásicas de un cártel (como la fijación de precios, reparto de mercados, restricciones a la producción y a la innovación, etc.), pueden consistir en la imposición de precios excesivos para la adquisición de la licencia única sobre la tecnología que sostiene la norma de mercado, en obligar a la adquisición unitaria de un paquete de licencias que contiene patentes u otros derechos complementarios no esenciales para el funcionamiento del estándar, o en la realización de prácticas discriminatorias o boicots (negando la licencia) a terceros competidores interesados en adquirir la tecnología⁷⁹.

Cuando estos u otros comportamientos se realizan conjuntamente por algunas de las empresas miembros del estándar (normalmente las que detenten derechos indispensables sobre la tecnología común) o cuando el consorcio o estándar actúe como una única entidad, ofreciendo una única licencia que contiene todos los derechos -esenciales y no esenciales- de la tecnología normalizada, tales comportamientos podrán combatirse tanto desde la prohibición de conductas colusorias (art. 101.1 TFUE), como desde el abuso de posición de dominio colectiva (art. 102 TFUE) si la suma o combinación de los distintos derechos esenciales para la ejecución del estándar determina una dominancia en el mercado relevante y las distintas empresas involucradas actúan como un solo ente⁸⁰.

En cualquier caso, para la evaluación “*antitrust*” de estos comportamientos resulta decisiva la existencia de posibles compromisos FRAND voluntariamente asumidos, y el respeto o no de los mismos por el consorcio u organización en su conjunto o por los operadores que actúen concertadamente. Aun así, a la hora de decidir no siempre será fácil decidir si las condiciones de precio o de otro tipo ofrecidas por la organización o las empresas son o no equitativas y razonables, para lo cual habrá que recurrir a parámetros comparativos. La concreción del precio excesivo de licencia es una cuestión compleja que exige una evaluación

⁷⁹ En otras ocasiones, la organización de estandarización puede funcionar de manera inversa, como un monoponion adquirente de tecnología patentada, aprovechando su gran poder de compra para exigir o imponer precios reducidos de licencia a titulares de patentes que deben adquirir para la fabricación de sus productos y que, de esa manera, quedarán incorporadas a la tecnología estandarizada. Cfr. las consideraciones realizadas por LESLIE, Christopher R., *Antitrust Law and Intellectual Property Rights*, Oxford, 2011, pp. 340 y ss., en torno al caso Sony Electronics, Inc. v. Soundview Technologies, Inc., 157 F.Supp.2d 180 (D.Conn. 2001).

⁸⁰ Aunque el oligopolio representa el típico escenario de la posición de dominio colectiva, realmente la dominancia colectiva es un concepto más amplio, pues comprende también los casos donde varias empresas independientes actúan conjuntamente, como si fueran una sola entidad, acaparando así una posición de dominio en el mercado de referencia. Vid. FILIPPELLI, Marilena, *Collective Dominance and Collusion*, Edwar Elgar Publishing, Cheltenham, 2013, pp. 177 y ss. Puede ser este el caso de los consorcios de patentes y de las organizaciones de estandarización.

caso por caso a la vista de todas las circunstancias concurrentes, entre las que cuentan el valor económico de mercado de las patentes u otros derechos de propiedad intelectual (pudiendo variar en su análisis el hecho de ofertarse conjuntamente con otros derechos en el marco de un estándar), el coste de gestión de los mismos, las alternativas de mercado a esa tecnología, las condiciones de precios de otros competidores, el hecho de que la organización del estándar o consorcio tecnológico permita o no la concesión de licencias individuales a terceros interesados al margen del paquete unitario de la organización, etc.⁸¹. En cuanto a la obligación de contratar tecnología complementaria no esencial, habrá que tener presente toda la jurisprudencia relativa a los contratos vinculados ("*tying agreements*") y, ante todo, al verdadero carácter (esencial o no esencial) de dicha tecnología para el funcionamiento del estándar. Más claros serán los casos donde el conflicto surja por la negativa a conceder licencias o hacerlo en condiciones claramente discriminatorias, infringiendo así el compromiso RAND.

4.2.2. Conductas unilaterales: emboscadas de patentes ("patent ambush") y bloqueo de patentes ("patent hold-up")

En estándares complejos formados por racimos de patentes y otros derechos exclusivos sobre tecnología interdependiente, son cada vez más frecuentes comportamientos unilaterales de miembros concretos del consorcio o estándar que son titulares de derechos sobre patentes esenciales y quieren aprovecharlos para incrementar los precios de licencias o desarrollar políticas de negativas a contratar o prácticas discriminatorias, frenando así la producción y la innovación en mercados descendentes que necesitan esa tecnología patentada para utilizar el estándar o norma técnica a fin de fabricar productos o continuar innovando en el sector.

En algunos casos, las empresas ocultan la existencia de patentes o solicitudes de patente u otros derechos sobre tecnología que resulta esencial para la puesta en práctica de la tecnología común desarrollada en la organización de estandarización, ejercitando luego acciones legales por infracción de derechos de propiedad intelectual a los terceros que utilizan la tecnología del consorcio o estándar y que ya habrían obtenido muy probablemente licencias del resto de miembros de la organización. Son los casos de "*patent ambush*" o emboscada de patentes. En otros casos, el titular de patentes o solicitudes de patente expresamente declaradas ante el consorcio u organización de estandarización, se niega a conceder licencias o exigen elevadas regalías bajo amenaza de ejercicio de acciones legales por infracción de derechos exclusivos a los terceros interesados en utilizar la tecnología común del estándar. Son los casos, más comunes en la actualidad, de "*patent hold-up*" o bloqueo de patentes.

⁸¹ Vid. DÍEZ ESTELLA, Fernando, "El abuso de posición dominante en el derecho comunitario y español de defensa de la competencia", en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dir.), *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, T. I, Tirant lo Blanch Tratados, Valencia, pp. 308-310.

Ambas conductas podrían calificarse como desleales (pues resultan objetivamente contrarias a las exigencias de la buena fe, ex art. 4 LCD) y además pueden afectar a la libre competencia por poner en peligro el orden concurrencial en el mercado, tanto desde la perspectiva de las eficiencias asignativas (por cerrar el mercado a nuevos productos y/o expulsar competidores) como desde las eficiencias dinámicas (por suponer un freno a la innovación subsiguiente). Sin embargo, en la reciente tradición europea los mencionados comportamientos de “*patent ambush*” y “*patent hold-up*” han sido abordados exclusivamente desde el derecho “*antitrust*”, en concreto mediante el ilícito de abuso de posición dominante; en la mayoría de ocasiones porque así se plantea como mecanismo defensivo (“*antitrust law defence*”) por los fabricantes que son demandados por titulares de patentes acusados de infringir su derecho exclusivo.

En concreto, es frecuente que estos comportamientos se reconduzcan al tratamiento “*antitrust*” de las conductas consistentes en negativas a contratar por empresas que detentan una posición de dominio en el mercado gracias a un bien inmaterial que se ha convertido en estándar “*de facto*” en el mercado (“*unilateral refusals to license or to deal*”).

El problema de las negativas a conceder licencia o condicionarla a condiciones excesivas, encuentra una solución razonable cuando se trata de estándares de hecho basados en el poder de mercado conferido por un derecho de propiedad intelectual propiedad de una sola empresa que se ha convertido en norma de mercado (“*single-firm de facto standard*”), y que, por tanto, puede condicionar el desarrollo de productos y servicios complementarios en mercados descendentes. De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, principalmente en los casos “*Volvo*”, “*Magill*”, “*IMS Health*” y “*Microsoft*”⁸², que desarrolla en el contexto de derechos de propiedad intelectual la doctrina de las “*essential facilities*” tomada de la jurisprudencia norteamericana, una negativa a conceder licencias (“*refusal to deal*”) sobre derechos de propiedad intelectual esenciales podrá resultar contraria al art. 102 TFUE sólo cuando concurren “*circunstancias excepcionales*”⁸³. Si concurren esas circunstancias la autoridad “*antitrust*” competente podrá -excepcionalmente- desconocer el “*ius excludendi alios*” para forzar al titular del derecho a conceder una licencia a los interesados, con la finalidad de dar primacía a las eficiencias dinámicas y mantener así los incentivos “*ex ante*” para que las empresas quieran seguir invirtiendo en innovación y desarrollo de nuevos

⁸² STJUE de 5 de octubre de 1988 (As. 238/87, *Volvo*). STJCE de 6 de abril de 1995 (As. acumulados C-241/91 y C-242/91, *Magill*). STJUE de 29 de abril de 2004 (As. C-418/2001, *IMS Health GMBH & Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. Kg*). STJUE de 17 de septiembre de 2007 (As. T-201/04, *Microsoft c. Comisión*).

⁸³ En principio la negativa a conceder licencias sobre derechos exclusivos sólo puede considerarse un comportamiento abusivo en circunstancias excepcionales, pues esa negativa se justifica a priori en el propio “*ius prohibendi*” inherente al derecho exclusivo y excluyente. El “*test de las circunstancias excepcionales*” se utiliza para determinar cuándo una negativa de licencia puede resultar anticompetitiva. Para ello, se debe demostrar: *i*) que la empresa dominante ha realizado efectivamente una negativa; *ii*) que dicha negativa puede excluir a una empresa competidora en un mercado descendente o conexo; *iii*) que el recurso al que se solicita el acceso es indispensable para competir en el mercado; *iv*) que la negativa impide la entrada de un producto nuevo o impide la posibilidad de desarrollar nuevos productos para los que los consumidores tienen una demanda potencial, causando un daño a los consumidores; y *v*), que la negativa de licencia no se encuentra justificada objetivamente. Vid. COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión — *Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes*, DO C 45 de 24 de febrero de 2009, Cons. 75 y ss. STJUE de 29 de abril de 2004 (As. C-418/2001, *IMS Health*). Vid. URIBE PIEDRAHÍTA y CARBAJO CASCON, “*Regulación ex ante y control ex post: la difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia*”, cit., pp. 325-326.

productos o servicios. Se trata, entonces, de que la posibilidad de impedir la competencia por imitación (que confiere la titularidad de un derecho exclusivo) no obstaculice la competencia por innovación o competencia dinámica en mercados secundarios o complementarios a aquellos en los que actúa el derecho exclusivo⁸⁴.

Ocurre, sin embargo, que en los estándares formales (SSO) no importa tanto el problema del freno a la innovación subsiguiente, sino sobre todo las negativas a conceder licencias para utilizar la tecnología normalizada en la fabricación de productos que compiten directamente con los de los miembros del estándar. En estos casos no se trata sólo de garantizar la competencia por innovación en mercados descendentes, sino también la competencia por imitación para fabricantes que desean acceder a la tecnología normalizada desarrollada en un estándar abierto donde los miembros se han comprometido a conceder licencias en condiciones FRAND⁸⁵.

Como ya se ha dicho, a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta el momento en EE.UU.⁸⁶, en Europa se combaten actualmente las prácticas de “*patent ambush*” y “*patent*

⁸⁴ La piedra angular de esta doctrina reside en la indispensabilidad del derecho (recurso esencial) para el desarrollo de un nuevo producto, servicio o actividad en el mercado, convirtiéndose la negativa a conceder licencias en determinadas circunstancias en un obstáculo para la innovación y el progreso, en detrimento del bienestar de los consumidores. Sin embargo, en el caso “Microsoft”, la Comisión y el Tribunal General dieron un paso adelante al señalar que el criterio o test del nuevo producto no debe entenderse en sentido estricto, centrandolo el análisis de la novedad en la necesidad de asegurar la interoperabilidad o compatibilidad entre productos y procedimientos cuando uno de ellos se ha convertido en un estándar “*de facto*” en el mercado. Por lo tanto, para conceder una licencia obligatoria la autoridad tendrá que ponderar los efectos de la negativa a contratar sobre los mercados respecto de los cuales el estándar constituye una condición de acceso, debiendo restringir la concesión de la licencia únicamente a aquellas situaciones en que el acceso al estándar sea indispensable para garantizar el desarrollo de productos y servicios compatibles (interoperables) con el mismo, y no la de productos nuevos alternativos al mismo. Cf., FUCHS, Andreas, “Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht”, cit., pp. 164-165. MELI, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, cit., pp. 91 y ss.

⁸⁵ LUNQVIST, *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 325 y ss.

⁸⁶ En el caso Qualcomm, empresa que no divulgó la existencia de patentes en la tecnología aportada a un estándar de compresión de vídeo, demandando luego a las empresas que utilizan la tecnología normalizada que incluye sus patentes (“*patent ambush*”), la Corte de Apelación del Circuito Federal consideró el comportamiento como un abuso que debía corregirse aplicando el principio de equidad, y en consecuencia debían rechazarse las demandas de cesación e indemnización de Qualcomm (“*Injunctions*”), quien tampoco tendría derecho a reclamar regalías por el uso de su patente (Qualcomm, Inc. v. Broadcom Corp. 548 F.3d 1004 (Fed. Circ. 2008)). El caso fue planteado también en otra jurisdicción como abuso de posición de dominio por la vía de la Sec. 2 Sherman Act, declarando la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito que, efectivamente, el ocultamiento de patentes en una organización de estandarización y/o la no concesión de licencias en términos RAND comprometidos por esa organización, constituye una conducta anticompetitiva por abusar de la posición de dominio que confiere la titularidad de un derecho de patente esencial en el seno de una tecnología normalizada (Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc., 501 F.3d. 297 (3d Circ. 2007)).

En casos posteriores de “*patent ambush*” se abandona la solución exclusiva del derecho “*antitrust*” (abuso de posición de dominio), apostando tribunales y la “Federal Trade Commission” (FTC) por otras vías alternativas. Así en el caso Rambus, empresa que participa en un estándar de semiconductores sin relevar la existencia de derechos exclusivos y exigiendo luego elevados royalties a quienes usan la tecnología normalizada, la FTC investiga el caso desde la óptica del abuso de posición de dominio (Sec. 2 Sherman Act) y de la competencia desleal (Sect. 5 FTC Act), concluyendo que Rambus ha violado ambas leyes “*antitrust*”, aprovechando su participación en el estándar, sin revelar sus patentes, para conseguir poder de mercado, y condenando finalmente a la empresa a conceder licencias bajo un precio justo y razonable (In re Rambus, Inc. No. 9302 FTC, Feb. 2, 2007). Rambus apeló, y la Corte de Apelaciones de California consideró que el hecho de observar la política RAND del estándar exigiendo elevados royalties para la concesión de licencia, no implica un comportamiento anticompetitivo ilícito, sino una invitación a los competidores a entrar en el mercado (Rambus, Inc. v. FTC 522 F.3d. 56 (D.C. Circ. 2008)).

En el caso N-Data, empresa que participan en un estándar de productos semiconductores, revelando sus patentes y asumiendo un compromiso RAND para licenciar sus derechos que luego infringe, demandando a los usuarios de su tecnología (“*patent hold-up*”), la FTC concluye que se ha producido una violación de la Sect. 5 FTC Act, apreciando una conducta desleal en el mercado, pero descartando la aplicación del ilícito de abuso de posición dominante de la Sect 2 Sherman Act, desvinculando así los actos de competencia desleal de los actos “*antitrust*” (In the Matter of Negotiated Data Solution LLC FTC No 051 0094). De esta manera, como apunta la

hold-up” recurriendo al derecho “*antitrust*” (art. 102 TFUE)⁸⁷; bien interponiendo una denuncia ante las autoridades de la competencia, o bien alegando el abuso de posición de dominio como mecanismo de defensa en demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual interpuestas por titulares de patentes esenciales involucradas en estándares tecnológicos. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, se plantean dudas razonables sobre la existencia o no de una posición de dominio en el caso de una empresa titular de patentes indispensables que forman parte de una tecnología compleja normalizada que incluye otros derechos de patente o similares esenciales y no esenciales. Como surgen asimismo dudas más que razonables sobre si la mera negativa a conceder licencia por parte de un titular de patentes involucrado en un estándar que asume compromisos FRAND ha de considerarse como conducta anticompetitiva (por abusiva o por desleal) en todo caso. Es decir, el nuevo paradigma del derecho de la competencia (“*antitrust*” y desleal) que obliga a analizar los casos no por la forma sino por los efectos económicos que producen para la competencia en el mercado, aconseja: i) primero, analizar si el titular de patentes indispensables en una SSO tiene una posición de dominio en el mercado por esa sola circunstancia, y; ii) segundo, determinar que ha de entenderse como una licencia FRAND (justa, razonable y no discriminatoria) en cada caso concreto, cuando la empresa ha asumido un compromiso de ese tipo en el seno de organizaciones de estandarización. El análisis de ambas circunstancias es fundamental para decidir si es realmente susceptible de alterar el orden concurrencial en el mercado el comportamiento consistente en negar la

doctrina científica, aunque cualquier conducta contraria a las leyes antimonopolio (Sherman Act) constituye necesariamente un método o práctica de competencia desleal que, además, vulnera la Sect. 5 FTC Act, la legislación “*antitrust*” no define necesariamente el alcance de los actos de competencia desleal prohibidos en la FTC Act; o dicho de otra forma: no todo acto de competencia desleal podrá considerarse que viola la libre competencia en el mercado. Vid. LESLIE, *Antitrust Law and Intellectual Property Rights*, cit., p. 285.

En el caso eBay, la U.S. Supreme Court, aborda el problema de la infracción de patentes desde la perspectiva del abuso de acciones de propiedad intelectual. Aunque no se trata, propiamente, de un caso de estándares, sino de una situación próxima al “*patent troll*”, se toma como referencia para ofrecer una solución alternativa a los casos de “*patent ambush*” y “*patent hold-up*” en el marco de SSO. Indica la Corte Suprema de EE.UU. que los tribunales deben tener en cuenta la buena fe y equidad a la hora de decidir sobre las demandas de cesación e indemnización (“*injunctive*”) interpuestas por titulares de patentes (eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388 (2006)). De esta manera se produce un cambio fundamental en la interpretación del alcance de los derechos de propiedad intelectual, pues ahora se ponen límites al ejercicio de acciones por infracción de derechos exclusivos, con base en la llamada “*equity exemption*”, no pudiendo interponerse la acción de forma abusiva (“*misuse of IP based injunctive*”). A tal fin, jueces y tribunales deberán garantizar un justo equilibrio entre los distintos intereses en juego, entre los que se incluyen el mantenimiento de la competencia libre y leal en el mercado. El resultado final es que el tribunal podrá desestimar la acción por infracción y mantener así al infractor en el uso de la patente, si bien tendrá que fijar royalties para compensar el daño producido al titular de la patente. No es una licencia obligatoria, pero el resultado es similar (vid. LUNQVIST, *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., p. 333).

En el caso Google, la FTC consideró que la estrategia de “*patent hold-up*” seguida por la compañía, incumpliendo los compromisos RAND adquiridos en un SSO constituye un acto de competencia desleal que vulnera la Sect. 5 FTC Act., poniendo de manifiesto que Google, como titular de patentes esenciales en un estándar está obligado a retirar sus demandas y conceder licencias en virtud, no del derecho “*antitrust*” (abuso de dominancia), sino del derecho de competencia desleal. El caso se resolvió mediante un compromiso, en virtud del cual Google se comprometió a retirar las demandas interpuestas por infracción de sus patentes esenciales y a conceder licencias en condiciones FRAND a cualquier empresa que lo solicite (F.T.C. Statement In the Matter of Google, Inc., No. 121-0120, January, 3, 2013). Esta decisión es además importante, a pesar de resolverse mediante un compromiso, porque la FTC describe un test de cuatro pasos estipulando un procedimiento para determinar una negociación en términos FRAND entre el titular de patentes esenciales y terceros interesados. vid. LUNQVIST, *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 334-338.

⁸⁷ No parece posible derivar la cuestión hacia una aplicación del art. 101.1 TFUE por la falta de control del compromiso FRAND en el seno de la organización de estandarización; no en el sentido de solicitar la nulidad del acuerdo de estandarización, sino de forzar indirectamente la imposición de una licencia obligatoria en las condiciones FRAND previstas en el propio acuerdo. Como apunta MELI, ob. cit., pág. 106, faltaría en estos casos, para poder aplicar el art. 101.1 TFUE, la colaboración consciente entre al menos dos o más empresas.

concesión de licencias sobre SEPP, condicionarla al pago de regalías elevadas, o ejercitar acciones de cesación e indemnización por infracción del derecho exclusivo (de manera sorpresiva, en el caso de *“patent ambush”*, o cuando no se alcanza un acuerdo con el potencial licenciatario, en situaciones de *“patent hold-up”*), cuando un tercero utiliza la tecnología protegida por el derecho de patente sin haber obtenido previamente autorización y sin ofrecer el abono de una compensación en concepto de regalías, y mostrando solamente una disposición genérica a negociar con el titular de la patente.

En Europa no se han planteado de momento otras opciones, recurriendo a la *“antitrust defence”* sustentada sobre la teoría de los recursos esenciales (*“essential facilities doctrine”*) desarrollada por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia para garantizar acceso a bienes inmateriales protegidos por derechos exclusivos “en circunstancias excepcionales”.

La doctrina de los recursos indispensables comenzó a adaptarse en Alemania a los casos de negativas a contratar y ejercicio de acciones con fundamento en patentes indispensables involucradas en organizaciones de estandarización, continuando luego la Comisión Europea y por el TJUE, siendo la piedra angular de todo el sistema la correcta definición de lo que deba entenderse por compromisos FRAND.

a) Los casos “Estándar-Spundfass” y “Orange Book” del Tribunal Supremo alemán (BGH)

En la Sentencia del Tribunal Supremo alemán (BGH) de 13 de julio de 2004 (caso “Standard-Spundfass”, relacionado con la creación de un estándar para los barriles de productos químicos), el tribunal decidió que comete un abuso de posición de dominio el titular de una patente esencial que se aprovecha del poder de mercado derivado de su incorporación a un estándar industrial para restringir el acceso a un mercado descendente que depende de esa tecnología. El BGH consideró que los derechos de licencia correspondientes a cada una de las patentes esenciales para el estándar constituye un mercado relevante en el que el titular de la patente ostenta una posición de dominio⁸⁸, y la negativa a conceder licencias para la utilización de patentes esenciales que forman parte de la norma técnica del estándar supone un obstáculo a la competencia que impide en el caso concreto, no la competencia por sustitución (competencia por innovación, parámetro en el que se basa la jurisprudencia relativa a *“essential facilities”* fundada en circunstancias excepcionales), sino la competencia por innovación (considerando el BGH que el poder de mercado creado por la organización de estandarización al imponer una norma técnica cuasi uniforme en el sector, cierra la puerta

⁸⁸ En realidad no deduce la posición de dominio de la simple titularidad del derecho exclusivo y excluyente de patente, sino del reforzamiento del mismo que supone su integración como derecho esencial en un estándar de mercado, toda vez que quien desee producir y distribuir productos que incorporen esa tecnología se verá forzado a adquirir una licencia so pena de quedar excluido del mercado por los fuertes efectos *“lock-in”* vinculados a la existencia de la norma de mercado. Vid. FUCHS, “Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht”, cit., pp. 166-168.

prácticamente a la innovación, lo cual no excluye que un competidor exija el acceso a esa tecnología para competir por imitación)⁸⁹.

Posteriormente, en la Sentencia de 6 de mayo de 2009 (caso “Orange Book”, relativo al “*pool of patents*” constituido en torno a los CD-R y CD-RW, donde la empresa “Philipp” detenta las patentes indispensables)⁹⁰, el “*Bundesgerichtshof*” consideró que el ejercicio de acciones para impedir la utilización de una patente esencial constituye un abuso de posición de dominio únicamente si el demandado demuestra haber solicitado previamente al titular del derecho un acuerdo de licencia en condiciones FRAND cuya concesión no podría negar sin actuar de forma anticompetitiva, y si acredita haber cumplido las obligaciones propias de la licencia que deseaba adquirir, incluyendo el pago o depósito de las cantidades correspondientes a las regalías que hubiera debido abonar al titular de la patente⁹¹. Así pues, el titular de la patente esencial en una SSO no está obligado a ofrecer licencias sobre su tecnología, pero si rechaza sin más la negociación podría estar abusando de la posición de dominio que le confiere la titularidad de derechos de patente esenciales para el desarrollo de una norma estándar habiéndose comprometido a ofrecer licencias en términos FRAND. Por su parte, el infractor podría oponerse a cualquier demanda judicial interpuesta por el titular de la patente, alegando la “*antitrust defence*” por abuso de posición de dominio, si se comporta como un auténtico licenciataria, mostrando su disposición a negociar, abonando las regalías que considere justas o apropiadas y aportando datos contables sobre su producción y comercialización⁹². El resultado práctico es, en caso de admitirse la posición del licenciataria, una restricción al derecho de propiedad intelectual similar al esquema de las licencias obligatorias⁹³.

⁸⁹ Vid. LUNQVIST, *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 323-325. Como se dijo antes, la normalización tecnológica hace muy difícil la innovación subsiguiente por empresas ajenas al estándar, de modo que la competencia se traslada hacia la marca, el diseño y la publicidad de los productos.

⁹⁰ Vid. CARRIER, Michel A., “A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND licensing”, *PI Antitrust Chronicle*, Vol. 2, April 2012, accessible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2050743 (última visita, 25 de septiembre de 2016). En la literatura alemana, entre otros, JESTAED, D., “Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung Orange-Book-Standard”, *GRUR*, 2009, pp. 801 y ss. MAUME, P./TAPIA, C., “Der Zwangslizenzeneinwand ein Jahr nach Orange Book Standard – Mehr Fragen als Antworten”, *GRUR Int.*, 2010, pp. 923 y ss.; ULRICH, Hans, “Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision”, *IIC* 2010, pp. 337 y ss.; KÖRBER, T., “Kartellrechtlicher Zwangslizenzeneinwand und standardessentielle Patente”, *NZKart*, 2013, pp. 87 y ss.; VERHAUWEN, A., “Goldener Orange-Book-Standard adm Ende?”, *GRUR*, 2013, pp. 558 y ss.; WALZ, A., “Patentverletzungsklagen im Lichte des Kartellrechts. In Sachen Europäische Kommission gegen Orange-Book”, *GRUR Int.*, 2013, p. 718. LUNQVIST, *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 319 y ss.

⁹¹ Vid. JESTAED, D., “Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung Orange-Book-Standard”, cit.; MELI, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, cit., p. 96.

⁹² De este modo se están poniendo condiciones para la “*antitrust defence*”, pues ya no basta, como en el caso “Standard-Spundfass”, con que el titular de la patente esencial se niegue a conceder licencias incumpliendo su compromiso FRAND. Ahora el BGH pone el acento en el comportamiento seguido por el titular de la patente en relación con su compromiso FRAND y también en el comportamiento del infractor (si pide o no negociar antes de utilizar la patente; si actúa o no como un licenciataria).

LUNQVIST, *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 320

⁹³ Para LUNQVIST, esta jurisprudencia reconoce una nueva excepción al derecho de propiedad intelectual, en el sentido de que las reglas de competencia transforman la propiedad intelectual en reglas de responsabilidad que se deberá resolver caso por caso. Es decir, una solución similar a la establecida por la U.S. Supreme Court en el caso eBay (vid. supra, nota nº 86); aunque si allí se recurrió a la regla de la “*equity exemption*”, en Alemania se recurre a la “*antitrust defence*” basada en el abuso de posición de dominio por negativa injustificada a la concesión de licencia previamente comprometida en una política FRAND del estándar (“*refuse to deal or license*”). Cfr. *Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*, cit., pp. 327 y 333.

b) Los casos “Qualcomm”, “Rambus”, “Samsung” y “Motorola” en la Comisión Europea

La Comisión Europea ha tenido también oportunidad de conocer sobre negativas a contratar y acciones por infracción de derechos protagonizadas por titulares de patentes esenciales que participan en una organización de estandarización, asumiendo compromisos FRAND. En los casos abiertos contra las empresas fabricantes de microchipp, “Rambus” y “Qualcomm Inc.”, la Comisión Europea emitió sendas cartas de objeciones contra ambas empresas alegando posibles violaciones de la prohibición de abuso de posición de dominio por imposición de precios excesivos en las licencias de patente ex art. 82 TUE (art. 102 TFUE)⁹⁴.

Tiempo después, la Comisión tuvo la oportunidad de profundizar y pronunciarse sobre comportamientos de “*patent hold-up*” y la definición de los compromisos FRAND en las dos Decisiones de 29 de abril de 2014, Asuntos “Samsung”⁹⁵ y “Motorola”⁹⁶.

En el Asunto “Samsung”, la empresa se comprometió a retirar las demandas de medidas cautelares preliminares y permanentes interpuestas contra Apple ante tribunales de diferentes países europeos por infracción de algunas de sus patentes esenciales en el estándar UMTS, y asumió además la obligación de no solicitar nuevas medidas cautelares ante un órgano jurisdiccional del Espacio Económico Europeo por infracciones de sus SEP (incluidas todas las patentes actuales y futuras) usadas en teléfonos inteligentes y tabletas (SEP móviles) frente a un potencial licenciatario que haya acordado con Samsung un marco particular de concesión de licencia (“marco de la licencia”), y que se atenga a él, para determinar los términos FRAND. El marco de la licencia incluye un acuerdo de licencia unilateral que cubra las SEP móviles de Samsung o bien, si así lo solicitan Samsung o el potencial licenciatario, un acuerdo de licencias cruzadas que cubra las SEP móviles de Samsung y algunas de las SEP móviles del potencial licenciatario⁹⁷. Finalmente se indica que la duración de los compromisos será de cinco años, debiendo designar Samsung un administrador que supervise su cumplimiento de esos compromisos. Añade la Comisión en su

⁹⁴ Vid. en relación con el caso “Rambus”, European Commission Press Release de 23 de Agosto de 2007 (MEMO/07/330). Y en relación con el caso “Qualcomm Inc.”, European Commission Press Release de 1 de octubre de 2007 (MEMO/07/389). Cfr., FRÖHLICH, “Standards und Patente – Die ETSI IPR Policy”, GRUR, 2008, pp. 205 y ss. (esp. 209 y ss.); y FUCHS, Andreas, “Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht”, cit., pp. 153-154. El caso “Rambus” se cerró mediante un acuerdo por el que la empresa se comprometió a rebajar el precio de sus licencias, mientras que el caso “Qualcomm” se resolvió por la retirada de las denuncias de los competidores con los que habían alcanzado acuerdos previamente. Como vimos antes, (supra nota nº 86) en EE.UU tuvieron lugar conflictos similares con las mismas empresas que se resolvieron bien recurriendo al ilícito de abuso de dominancia (Sect. 2 Sherman Act) o al ilícito de conductas desleales (Sect. 5 FTC Act).

⁹⁵ Asunto AT.39939, Samsung, 2014/C 350/08, explotación de patentes esenciales sobre normas UMTS.

⁹⁶ Asunto AT.39985, Motorola, 2014/C 344/06, explotación de patentes esenciales sobre normas GPRS.

⁹⁷ La Comisión aprovecha la ocasión para definir qué debe entenderse por “marco de la licencia”, o lo que es lo mismo, para definir los términos de negociación FRAND, que más que condiciones como tales se muestran como un procedimiento a seguir por las partes (de manera similar a lo establecido en EE.UU por la F.T.C. en el caso Google (vid. supra, nota nº 86).

Según la Comisión, el “marco de licencia” consiste en: *i*) un período de negociación de hasta 12 meses, y *ii*) la determinación por un tercero de los términos FRAND, en caso de que no se haya podido llegar a un acuerdo para fijar un acuerdo de licencia o un proceso alternativo para determinar los términos FRAND al final del período de negociación.

La determinación por un tercero de los términos FRAND consistirá en la presentación del litigio para su arbitraje o adjudicación por un tribunal con el fin de determinar los términos FRAND de un acuerdo de licencia unilateral o un acuerdo de licencias cruzadas. En caso de desacuerdo entre el titular de SEPP y el potencial licenciatario sobre el lugar de determinación de los términos FRAND, el litigio se someterá a la adjudicación de un tribunal.

Decisión que los licenciatarios potenciales podrán también optar por no firmar el acuerdo marco con el titular de SEPP, en cuyo caso no podrá considerarse automáticamente que no estén dispuestos a celebrar un acuerdo de licencia en términos FRAND. Por el contrario, el órgano jurisdiccional que tenga que conocer de medidas cautelares o definitivas solicitadas por el titular de patentes esenciales, como Samsung en el caso concreto, deberá evaluar todas las circunstancias del caso concreto a fin de decidir si el potencial licenciatario realmente no desea suscribir un acuerdo en términos FRAND y decidir en consecuencia la infracción de los derechos exclusivos⁹⁸.

En el Asunto “Motorola”, la Comisión sanciona a la empresa (adquirida por Google en 2011) en virtud del art. 102 TFUE, por abuso de posición dominante consistente en ejercitar medidas cautelares contra Apple por la utilización no autorizada de patentes esenciales para la tecnología GPRS, para comunicaciones móviles y “Wireless”, que fueron seleccionadas como estándares de mercado por la “European Telecommunications Standards Institute” (ETSI), habiéndose comprometido además la empresa ante la organización de estandarización para conceder licencias en condiciones FRAND sobre sus patentes esenciales para la implementación del estándar⁹⁹. Para llegar a su decisión, la Comisión recurre a la doctrina de las circunstancias excepcionales en los casos de negativas a contratar sobre recursos esenciales, establecidas por el TJUE para supuestos de estándares de facto unilaterales (casos Magill, IMS Health y Microsoft).

Considera así la Comisión Europea que, aunque en principio es legítimo que el titular de una patente solicite y ejecute medidas cautelares por infracción de su derecho exclusivo, la situación es diferente cuando se trata de solicitar y ejecutar medidas cautelares sobre la base de SEP para las que se ha contraído un compromiso voluntario de conceder una licencia en condiciones FRAND durante el proceso de elaboración de normas. Entiende además la Comisión que Motorola tiene una posición dominante en el mercado de concesión de licencias de tecnologías, precisadas en las especificaciones técnicas de la norma GPRS, gracias al carácter indispensable de sus patentes para el desarrollo de esa norma técnica, lo que le confiere un poder de mercado. Y concluye que, ante las excepcionales circunstancias del asunto (el proceso de elaboración de normas GPRS y el compromiso de Motorola a conceder licencias sobre sus patentes esenciales en condiciones FRAND) y a falta de toda justificación objetiva (que centra en el hecho de que Apple no era reticente a firmar un acuerdo de licencia en condiciones FRAND), el comportamiento de Motorola constituye un abuso que puede tener los siguientes efectos contrarios a la competencia: i) una prohibición temporal en la venta en línea de productos de Apple compatibles con la norma GPRS en Alemania; ii) la inclusión en el acuerdo transaccional de condiciones para la concesión de la licencia, en detrimento de Apple, y; iii) un impacto negativo sobre la elaboración de normas.

⁹⁸ De esta manera se está dejando la posibilidad de que el potencial licenciatario justifique ante un juez el por qué no ha decidido firmar la licencia ofrecida por el titular de la patente, como posibles presiones o amenazas de quien ostenta una posición de poder en el mercado.

⁹⁹ MELI, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, cit., pp. 97-98.

No obstante, la Comisión deja abierta la puerta a la defensa de los titulares de patentes esenciales (rechazando así una aplicación automática de la doctrina de los recursos esenciales), indicando al efecto que el titular de una SEP que se ha comprometido a conceder una licencia en condiciones FRAND tiene derecho a tomar medidas razonables para proteger sus intereses, solicitando y ejecutando medidas cautelares contra un potencial licenciatario, por ejemplo, en los siguientes supuestos: *i)* cuando el potencial licenciatario esté en dificultades financieras y no pueda pagar sus deudas; *ii)* cuando los activos del potencial licenciatario estén situados en jurisdicciones que no prevean los medios adecuados de ejecución de una indemnización por daños y perjuicios, o; *iii)* cuando el potencial licenciatario sea reticente a firmar un acuerdo de licencia en condiciones FRAND y, como resultado, el titular de las SEP no reciba una remuneración adecuada por la utilización de sus SEP.

Así pues, apunta la Comisión que el corolario del compromiso de un titular de una patente, en el contexto de la elaboración de normas, de conceder licencias de sus SEP en condiciones FRAND es que un potencial licenciatario no debe negarse a firmar un acuerdo de licencia en condiciones FRAND por las SEP en cuestión¹⁰⁰. En el caso concreto, Appel realizó dos ofertas que contemplaban la fijación de los cánones por una instancia judicial al no alcanzar un acuerdo, indicio suficiente de su voluntad de negociar una licencia en condiciones FRAND y a pagar una remuneración justa por las licencias de las SEP, resultando así injustificada por abusiva la interposición de medidas cautelares por parte de Motorola para percibir una remuneración adecuada por la utilización de sus patentes¹⁰¹.

En definitiva, de los casos "Samsung" y "Motorola" se desprende que la Comisión aprecia, en principio, la existencia de un abuso de posición de dominio en las negativas a conceder licencias por los titulares de SEP que han asumido previamente compromisos en organizaciones de estandarización, a no ser que concurran justificaciones objetivas para hacerlo o el licenciatario se niegue a acordar una licencia en condiciones FRAND y abonar una remuneración justa sin motivos objetivos que lo justifiquen. Y se desprende también que admite la posibilidad de recurrir a la "*antitrust defence*", con fundamento en el ilícito de abuso de posición dominante, para impedir que un órgano jurisdiccional acuerde medidas cautelares o definitivas por infracción de derechos de patente.

A la vista de lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que el BGH en el caso "Orange Book" muestra una posición más proclive a los titulares de patentes indispensables, restringiendo las situaciones en las que puede apreciarse un abuso de posición de dominio, mientras que la Comisión Europea se inclina más hacia la posición de los usuarios de patentes esenciales, considerando que existirá abuso de posición dominante en el titular de SEPP que se niegue a conceder licencias y demande judicialmente a los infractores a pesar

¹⁰⁰ Lo cual, sin embargo, tampoco debe conducir a una estimación automática de las medidas cautelares o definitivas por parte de un tribunal, pues como indicó en la Decisión "Samsung", el licenciatario podrá justificar ante un juez por qué decidió rechazar la oferta de licencia del titular de la SEP. Vid. supra, nota nº 98.

¹⁰¹ A pesar de todo, la Comisión decidió no multar a Motorola, teniendo en cuenta que no existía en ese momento jurisprudencia de tribunales de la UE relativa a la legalidad de las medidas cautelares sobre SEP con arreglo al art. 102 TFUE, y que existían soluciones divergentes en distintos tribunales nacionales.

de haber asumido compromisos FRAND, salvo que concurren factores objetivos que justifiquen su negativa o que acredite el rechazo del usuario a negociar una licencia.

El problema sigue residiendo en la falta de una definición más precisa de las condiciones FRAND para poder decidir en consecuencia, si el titular de patentes esenciales actúa de forma abusiva en el mercado negándose a conceder licencias e interponiendo acciones judiciales en defensa de sus derechos exclusivos frente a supuestos infractores.

c) El caso “Huawei” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Este problema ha estado muy presente en la STJUE (Sala Quinta) de 16 de julio de 2015 (Asunto C-170/13, Huawei c. ZTE), que aborda varias cuestiones prejudiciales formuladas por el Landgericht Düsseldorf en el sentido de si el ejercicio de una acción por violación de una patente por parte del titular de una SEP que se haya comprometido a conceder licencias en condiciones FRAND constituye un abuso de posición dominante y, de ser así, en qué condiciones o circunstancias¹⁰².

Según expone el Abogado General en sus conclusiones, la jurisprudencia del BGH en el caso “Orange Book” se inclina en exceso hacia los intereses de los titulares de patentes esenciales¹⁰³, mientras que la Comisión Europea es más favorable a la apreciación de un abuso de posición de dominio y, por tanto, a los intereses de los supuestos infractores, cuando estos muestran su disposición a negociar y el titular de la patente no ofrece un acuerdo razonable sin concurrir circunstancias objetivas que justifiquen su negativa. Y concluye que no puede ser satisfactoria ni una protección en exceso del titular de la patente,

¹⁰² En el caso concreto, HUAWEI es titular de una patente concedida en Alemania relativa al procedimiento y aparato de establecimiento de una señal de sincronización de un sistema de comunicación, la cual tiene la consideración de patente esencial dentro de la norma “Long Term Evolution”, establecida en el sector de las telecomunicaciones por el European Telecommunication Standards Institute (ETSI), el cual adopta políticas FRAND para la concesión de licencias. ZTE fabrica y vende en Alemania productos que incorporan la norma técnica, sin haber solicitado licencia a HUAWEI. Las partes tuvieron conversaciones sobre la violación de la patente y la posibilidad de acordar una licencia en condiciones FRAND, pero no llegaron a un acuerdo pues mientras HUAWEI propuso un canon de licencia que consideraba razonable, ZTE ofreció una concesión recíproca de licencias (ya que también formaba parte del mismo estándar) sin abonar canon de licencia. Finalmente, HUAWEI interpuso acciones contra ZTE por infracción de su derecho de patente, solicitando el cese de la violación, la presentación de datos contables, la retirada de productos del mercado y el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios. Guiándose por la jurisprudencia del BGH en el caso “Orange Book”, consideró que el titular de una patente esencial (PEN) en el marco de un estándar goza de una posición de dominio en el mercado, añadiendo que si ejercita acciones en defensa de la misma sólo abusa de su posición de dominio en el mercado si concurren determinados requisitos; pero ante la indefinición de los mismos y partiendo de la necesidad de garantizar un equilibrio adecuado y equitativo entre los diferentes intereses legítimos de las partes, suspende el procedimiento y eleva una cuestión prejudicial al TJUE. Plantea, en concreto, el tribunal remitente que la posición del titular de patentes esenciales en un estándar no debe permitirle cánones excesivamente elevados por las licencias de su derecho (“*patent hold-up*”), como tampoco puede utilizar el infractor la amenaza de una defensa basada en el abuso de posición de dominio para conseguir cánones excesivamente bajos (“*reverse patent hold-up*”).

¹⁰³ Postura que considera lógica, en tanto que los hechos son diferentes, pues en ese supuesto se juzga un posible abuso de posición de dominio derivada de una patente que conforma estándar de hecho unilateral o informal, y no de una patente esencial involucrada en una organización de estandarización que asume compromisos FRAND. Vid. Conclusiones del Abogado General, ap. 48.

ni una protección de los usuarios de la patente en defecto del titular de la patente, siendo lo más razonable encontrar una vía intermedia¹⁰⁴.

A la vista de estos antecedentes y de las cuestiones prejudiciales formuladas por el órgano jurisdiccional remitente, el Abogado General considera que en el asunto Huawei c. ZTE se plantea un dilema entre dos posibles hipótesis: *i)* considerar que el titular de patentes esenciales que ha asumido un compromiso FRAND ante un organismo de normalización, y aprovecha la posición de fuerza que le confieren esas patentes para forzar el pago de cánones excesivos incumpliendo el compromiso FRAND, abusa de su posición de dominio cuando presenta una acción de cesación contra un infractor, aun cuando éste estaba dispuesto a negociar una licencia en esos términos; *ii)* considerar que sólo habrá abuso de posición de dominio del titular de patentes esenciales en organizaciones de estandarización cuando el tercero que utiliza la patente en el mercado hubiera presentado al titular de la SEP una oferta incondicional aceptable, que el titular de la patente no podría rechazar sin obstaculizar injustamente al infractor o sin infringir la prohibición de discriminación, y además, el autor de la infracción, anticipándose a la futura licencia, cumpliera las obligaciones contractuales que le corresponderían por actos de explotación ya realizados¹⁰⁵.

En línea con la solución intermedia propuesta por el Abogado General, el TJUE establece un marco básico que sirva a los órganos jurisdiccionales nacionales (y también a las autoridades europea y nacionales de la competencia) para decidir las circunstancias en las que el titular de una patente esencial en el marco de organizaciones de estandarización puede vulnerar el art. 102 TFUE, definiendo un conjunto de obligaciones tanto para el titular de la SEP como para el tercero infractor de la misma a fin de que puedan alcanzar un acuerdo en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND); con lo cual, de alguna manera también está definiendo los pasos o condiciones que han de seguirse para alcanzar un acuerdo que pueda calificarse FRAND y evitar así, tanto el ejercicio de acciones de cesación por el titular de las patentes como la “*antitrust defence*” por parte del infractor.

Comienza advirtiendo el Tribunal que no ha sido cuestionada por las partes la existencia de una posición dominante, y que el tribunal remitente ha restringido el análisis únicamente a cuestiones relacionadas con la existencia de un abuso de posición de dominio, debiendo así limitarse el análisis a este aspecto concreto. Con ello no cierra la puerta a examinar a fondo, en casos similares, una cuestión de gran trascendencia y calado¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Para el Abogado General, Sr. Melchior Wathelet, el caso “Orange Book” no puede aplicarse por analogía al conflicto planteado en el caso Huawei, pues los hechos son diferentes y no existen compromisos FRAND del titular de la patente. Pero considera también que no puede asumirse sin más la postura de la Comisión Europea, pues una mera disposición del infractor a negociar es un factor excesivamente vago y no puede ser vinculante para el titular de la patente, ni puede servir para limitar el derecho del titular de la patente a ejercer acciones en defensa de su derecho. Vid. Conclusiones del Abogado General, app. 49-52.

¹⁰⁵ Conclusiones del Abogado General, apartados 43 y 44.

¹⁰⁶ Puede entenderse así que el TJUE abre la puerta, para casos futuros, a la discusión de la existencia misma de una posición de dominio por parte de los titulares de patentes esenciales en una organización de estandarización; y también al análisis de este tipo de casos desde perspectivas diferentes a la defensa “*antitrust*” (haciendo así referencia implícita a las distintas líneas seguidas en la jurisprudencia estadounidense).

El Abogado General, en sus Conclusiones, señala que el órgano jurisdiccional remitente y las partes litigantes e informantes no han planteado seriamente la cuestión de la posición de dominio del titular de SEPP en una

Entrando al fondo del asunto, el Tribunal apunta que HUAWEI obtuvo la consideración de su patente como PEN en el marco del estándar "Long Term Evolution" de la ETSI a cambio de aceptar de forma irrevocable el compromiso de conceder licencias sobre sus patentes esenciales en condiciones FRAND. En este sentido, habida cuenta de que ese compromiso crea la expectativa legítima en terceros de que el titular de la PEN les conceda efectivamente licencias en esas condiciones equitativas, la negativa del titular de la PEN a conceder una licencia en tales condiciones puede interpretarse, en principio, como un abuso en el sentido del art. 102 TFUE (ap. 53); y ese carácter abusivo de su conducta puede oponerse, en principio, a las acciones de cesación ejercitadas por el titular de la patente esencial contra un infractor de la misma (ap. 54).

Sin embargo, recuerda el Tribunal de Justicia que el titular de una PEN sólo está obligado a conceder una licencia en condiciones FRAND, resolviendo el problema de fondo en que las partes del litigio no se ponen de acuerdo sobre qué es lo requerido por tales condiciones (ap. 54). Es preciso, por tanto, coonestar el legítimo ejercicio de acciones en defensa del derecho de patente (garantizado por la Directiva 2004/48/CE en desarrollo de los derechos reconocidos a los titulares de propiedad intelectual en los arts. 17.2 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE), con el compromiso irrevocable asumido por el titular de patentes esenciales en el seno de una organización de estandarización (el cual, no justifica, por sí solo, que el titular de la PEN no pueda reaccionar en defensa de su derecho frente a terceros infractores).

El compromiso FRAND -continúa diciendo el TJUE- justifica que se obligue al titular de patentes esenciales en SSO a respetar algunas exigencias específicas al ejercitar acciones de cesación contra supuestos infractores (ap. 59). En estos supuestos, para evitar que una acción de cesación o retirada de productos pueda considerarse abusiva, por la vía del art. 102 TFUE, el titular de una PEN debe respetar determinados requisitos que tienen por objeto garantizar un justo equilibrio de los intereses en juego (ap. 55).

A partir de aquí, el Tribunal de Justicia menciona una serie de pasos que -en forma de obligaciones- deben seguirse tanto por el titular de una PEN en un estándar formal, como por el usuario y potencial infractor de la patente, para poder alcanzar un compromiso FRAND entre ambos.

El titular de patentes esenciales en organizaciones de estandarización tiene una "*obligación de notificación*" y una "*obligación de oferta*" de licencia. En concreto, el titular de una PEN no puede, sin infringir el art. 102 TFUE, ejercitar contra el supuesto infractor una acción de cesación o de retirada de productos sin preavisarle ni consultarle previamente, aun cuando

organización de estandarización, asumiendo así todos ellos la existencia de un posición de dominio en el caso concreto, con lo cual el TJUE no puede entrar a analizar si existe o no una posición de dominio en situaciones de esta naturaleza. Advierte, no obstante, que, a su juicio, el hecho de que una empresa posea una SEP no implica necesariamente que disponga de una posición dominante, en el sentido del art. 102 TFUE, y que corresponde al juez nacional examinar caso por caso si concurre o no, efectivamente, una posición de dominio. Cfr. Conclusiones AG, app. 56-57.

esa patente venga siendo ya explotada por el supuesto infractor (app. 60-61)¹⁰⁷. Una vez notificado el infractor y mostrada su disponibilidad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, el titular de la PEN estará obligado a transmitir al infractor una oferta de licencia, concretando en particular el canon o regalía y sus modalidades de cálculo (ap. 63)¹⁰⁸.

Por lo que respecta al supuesto infractor de PENs, en respuesta a la obligación de notificación del titular de la patente esencial vulnerada, le incumbe como obligación básica de tratar la oferta recibida con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos y de buena fe (mostrando su predisposición a negociar la licencia en condiciones FRAND), lo que deberá determinarse en el caso concreto sobre la base de elementos objetivos, en particular la inexistencia de cualquier táctica dilatoria (ap. 65); en concreto, dice el Tribunal que si no está de acuerdo con la oferta recibida, el potencial infractor deberá presentar al titular de la PEN, por escrito y en el plazo más breve posible, una contraoferta concreta de licencia en condiciones que él considera FRAND (ap. 66). Y en el caso de que ese supuesto infractor viniera utilizando ya la tecnología protegida por la PEN sin celebrar un contrato de licencia, en caso de ver rechazada su contraoferta tendrá que constituir una garantía adecuada, conforme a los usos mercantiles reconocidos, que comprenda el número de actos de explotación ya realizados de la PEN, cuyo recuento debe poder presentar al titular de la PEN aportando los datos contables pertinentes (ap. 67).

Concluye el Tribunal indicando que en caso de no alcanzar ningún acuerdo tras la contraoferta del potencial infractor, las partes de común acuerdo pueden solicitar que el importe del canon sea determinado por un tercero independiente que dictamine en un plazo breve (ap. 68)¹⁰⁹. Y añade que, dado que el organismo de estandarización no controla ni la validez de las patentes ni el carácter verdaderamente esencial declarado por su titular, no cabe reprochar al presunto infractor que, en paralelo con las negociación para la concesión de licencia, impugne la validez de tales patentes y/o su carácter esencial para la norma en la que participan, así como su explotación efectiva, así como la posibilidad de reservarse esa facultad de impugnación en el futuro (ap. 69)¹¹⁰. Del mismo modo que tampoco puede prohibirse al titular de patentes esenciales en posición dominante que ha asumido

¹⁰⁷ Se menciona el argumento del Abogado General, en el apartado 81 de sus conclusiones, en el sentido de que la notificación y aviso de la infracción es importante en este contexto, habida cuenta del importante número de patentes esenciales que puede haber en un estándar y, por tanto, la posibilidad de que el infractor desconozca realmente que está vulnerando patentes esenciales al utilizar la tecnología normalizada (ap. 62).

¹⁰⁸ Advertía en este punto el Abogado General (apartado 86 de sus conclusiones) que, a falta de contrato de licencia estándar público y de publicidad de los contratos de licencia ya celebrados con otros competidores, el titular de la PEN está mejor situado que el supuesto infractor para examinar si su oferta respeta el requisito de no discriminación (ap. 64).

¹⁰⁹ Se trata de una mera facultad de las partes en litigio. No obstante, es posible que un tribunal pueda tener en cuenta la voluntad o falta de voluntad de cada uno de ellos para acudir a un tercero independiente para decidir finalmente si existe buena o mala fe y, en consecuencia, acabar estimando o desestimando las acciones de cesación.

¹¹⁰ De modo que un tribunal no debería tener en cuenta esa posible impugnación de patentes o la reserva de hacerlo en el futuro como elemento determinante para apreciar buena o mala fe en el supuesto infractor y decidir el caso en favor del titular de la PEN. Se está contemplando la posibilidad de impugnar patentes no esenciales (habituales en los casos de "Patent Thickets", como sucede en la normalización tecnológica) y patentes no explotadas de carácter defensivo (fenómeno propio de los "Patent Trolls" que también pueden detectarse en los procesos de normalización tecnológica), además, por supuesto, de la nulidad de patentes por falta de novedad o altura inventiva.

compromisos FRAND, ejercitar acciones por violación de patente dirigidas contra supuestos infractores para que presenten datos contables relativos a los actos de utilización de esa patente o para que se conceda una indemnización por daños y perjuicios en virtud de tales actos (app. 73-76). Es decir, ambas partes pueden defender sus legítimos intereses ante los tribunales a pesar de haber entablado negociaciones, e incluso recurrir a un tercero independiente para que les ayude a determinar el precio y condiciones de la licencia.

En definitiva, el TJUE considera que el ilícito de abuso de posición dominante no se puede aplicar automáticamente en los casos de “*patent hold-up*” por los titulares de patentes esenciales, como tampoco se les puede prohibir a estos el ejercicio de acciones de cesación e indemnización en defensa de sus legítimos derechos exclusivos contra supuestos infractores. A partir de aquí, el Tribunal de Justicia define una serie de pasos para determinar una negociación de licencias sobre patentes esenciales en condiciones FRAND, vinculando el cumplimiento de obligaciones por las partes en litigio a la estimación de las acciones de cesación ejercitadas por el titular de la patente o a su desestimación con fundamento en la “*antitrust defence*” con base en el art. 102 TFUE realizada por el infractor demandado. Así, en caso de que el titular de la patente no respete esas obligaciones, sus acciones de cesación y retirada de productos serán desestimadas ante la alegación de abuso de posición de dominio alegada por el infractor. Y si es éste quien no respeta las obligaciones impuestas, su defensa “*antitrust*” no prosperará y deberán ser estimadas las acciones de infracción¹¹¹.

Corresponderá a los Jueces y Tribunales nacionales determinar si en cada caso concreto se produce un abuso de posición de dominio por el titular de patentes esenciales, tomando como referencia el cumplimiento o no por las partes en litigio de las obligaciones definidas por el TJUE para determinar si existe voluntad de negociar una licencia en condiciones FRAND.

Por lo demás, a la hora de enjuiciar si se produce un abuso de la posición de dominio basada en la posesión de patentes esenciales en el marco de un estándar, será habitual recurrir a la doctrina de las circunstancias excepcionales desarrollada por el TJUE en relación con estándares informales amparados en un derecho de propiedad intelectual¹¹². Pero, a mi

¹¹¹ No aclara el Tribunal, sin embargo, los efectos prácticos de esta decisión. Parece lógico que si se desestima la acción de cesación e indemnización por abuso de posición de dominio del titular de la patente, el Juez o Tribunal competente fije una regalía o canon al infractor, obligándole además a rendir cuentas sobre cifras de producción y venta anuales. Es decir, un resultado similar al de la licencia obligatoria, tal y como ha concluido la U.S. Supreme Court en el caso eBay (aunque por una vía diferente de la “*antitrust defence*”). El hecho de que el titular de una patente esencial abuse de su derecho exclusivo, no puede justificar la libre utilización de la tecnología patentada por un tercero sin abonar un canon o regalía en forma de compensación. Aunque tampoco puede descartarse un comportamiento abusivo consistente en una litigación abusiva (“*sham litigation*” o “*vexatious litigation*”) por el hecho de negar la concesión de una licencia y ejercer demandas reiteradas en defensa del derecho de patente, habiendo ocultado previamente la existencia de esas patentes incluidas en la norma técnica (“*patent ambush*”) o incumpliendo compromisos previos para la concesión de licencias en condiciones FRAND (“*patent hold-up*”). Cfr. MELI, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, cit., pp. 103-104. Ahora bien, entiendo que el abuso de posición de dominio basado en una litigación abusiva sólo podría apreciarse en casos extremos de ocultamiento malicioso de patentes (emboscadas de patentes) o en casos de bloqueo basados en patentes que no puedan considerarse esenciales o indispensables (situación próxima a un “*patent troll*”). Sólo en estas situaciones extremas considero que podría desestimarse una acción de cesación e indemnización sin contraprestación alguna para el titular de la patente.

¹¹² Vid. supra, notas nº 82 y 83.

juicio, esta doctrina habrá que acomodarla al supuesto de hecho de las patentes esenciales en estándares formales multilaterales, diferente de la explotación de derechos esenciales en estándares informales unilaterales. Así, la aplicación del test de las circunstancias excepcionales implicará analizar si la negativa a contratar puede obstaculizar la aparición de un producto nuevo para el que existe una demanda potencial, que, en estos casos, no tiene que ser nuevo en el sentido de sustitutivo (competencia por innovación o sustitución), sino nuevo en el sentido de diferente (competencia por imitación), pues lo lógico es que la existencia de la norma técnica determine que los competidores utilicen la misma tecnología y compitan sobre la marca, diseños y publicidad; por las mismas razones, la obstaculización a la competencia no tiene que darse en un mercado derivado o conexo, sino que puede tener lugar en el mismo mercado donde compite el titular de la patente esencial.

5. Observaciones finales. Cuestiones pendientes

La STJUE en el asunto Huawei servirá como referencia a Jueces y Tribunales y autoridades públicas de la competencia para interpretar los casos de “*patent ambush*” y “*patent hold-up*”, valorando las circunstancias de cada caso concreto de acuerdo con las pautas proporcionadas por el Tribunal de Justicia, quien apuesta por una solución ecléctica aferrada a la valoración ponderada de los intereses en juego y el comportamiento seguido por las partes en litigio de acuerdo con los principios de la buena fe y de las buenas costumbres comerciales.

Sin embargo, aunque la STJUE Huawei aporta luz al problema, deja todavía un importante espacio de sombra cuya aclaración o será fundamental para la solución más eficiente de este grupo de casos.

Como venimos apuntando, las sombras recaen, en primer lugar, sobre la necesaria apreciación de si concurre o no posición de dominio en el titular de una SEP que asume compromisos FRAND en una organización de estandarización; con lo cual, en caso de no apreciarse una posición de dominio, quedaría descartada la aplicación del art. 102 TFUE y habría que buscar otras alternativas para resolver el conflicto, sea dentro o fuera del derecho “*antitrust*”. En segundo lugar, el TJUE no ha definido qué ha de entenderse por licencias FRAND, aportando simplemente unas pautas o deberes de comportamiento -por lo demás incompletas o no lo suficientemente precisas- para concluir, en su caso, si las partes han mostrado la voluntad para negociar y alcanzar un acuerdo en esos términos; pero en el caso de que las partes muestren su predisposición y, a pesar de todo, no consigan ponerse de acuerdo, sería conveniente contar con criterios objetivos para poder tomar una decisión adecuada a las circunstancias del caso concreto; es decir, FRAND debería poder interpretarse no -o no solo- como un procedimiento de buena fe para llegar a acuerdos justos y razonables, sino que convendría establecer unos criterios firmes para poder fijar el precio del canon o licencia de manera que pudiera considerarse justo, razonable y no discriminatorio.

5.1. Sobre la determinación de una posición de dominio en el titular de patentes esenciales involucradas en una organización de estandarización y las alternativas al ilícito de abuso de posición dominante

La integración del titular de derechos de patente en un estándar de mercado y el hecho de que este haya asumido compromisos de licencia FRAND negándose luego a conceder licencia en esos términos, puede servir como punto de partida para evaluar ese comportamiento como anticompetitivo y forzar la concesión de licencia contra la voluntad del titular de la patente, primando así la competencia efectiva sobre el legítimo derecho a prohibir característico del derecho de propiedad intelectual.

Eso no implica que la solución resida en todos los casos en el ilícito de abuso de posición de dominio, pues para ello es imprescindible acreditar primero la existencia de una posición de dominio en el titular de patentes esenciales involucradas en estándares formales. Y no parece que pueda presumirse, sin más, la existencia de una posición de dominio por el hecho de poseer patentes esenciales en el estándar, aunque puede resultar determinante que a esa circunstancia se sume la negativa a conceder licencia en términos FRAND asumidos voluntariamente por el titular de la patente al ingresar en el estándar.

Para salvar el obstáculo, tanto el Tribunal Supremo alemán como la Comisión Europea consideran posible un control *"antitrust"*, ex art. 102 TFUE, individualizando como mercado relevante no el del producto o servicio que se pretende fabricar y comercializar, sino el mercado de las licencias relativas a los derechos de propiedad intelectual esenciales incorporados a un estándar¹¹³. Pero la interpretación resulta forzada, máxime cuando las Directrices 2011 sobre acuerdos de cooperación horizontal (apartado 269), tras apuntar los riesgos que para la competencia supone la aplicación de estándares de mercado, fundamentalmente consistentes en la negativa a conceder licencias de derechos de propiedad intelectual esenciales o exigiendo precios excesivos, señala que, *"aun cuando el establecimiento de un estándar pueda crear o aumentar el poder de mercado de los titulares de DPI que posean un DPI esencial para el estándar, no hay ninguna presunción de que la titularidad o el disfrute del DPI esencial para un estándar equivalga a la posesión o al disfrute de un poder de mercado. La cuestión de poder de mercado debe evaluarse caso por caso"*.

Es decir, como se viene apuntando a lo largo y ancho de este trabajo, el monopolio jurídico sobre un bien inmaterial derivado del reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual, no determina por sí solo un monopolio económico en el mercado de referencia en el que actúa ese bien inmaterial; si bien, la titularidad de derechos de propiedad intelectual puede,

¹¹³ FUCHS, Andreas, "Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht", cit., pp. 167-169; MELI, "Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual", cit., pp. 97-98.

en determinadas circunstancias, crear una posición dominante en el mercado, facilitando a su titular obstaculizar la competencia efectiva en el mercado¹¹⁴.

Es conveniente distinguir, a tales fines, entre una posición dominante objetiva y el poder excluyente que puede tener una empresa en una circunstancia concreta para decidir las reglas del juego de un mercado en el que no tiene una posición de dominio objetiva, no se puede determinar con exactitud, o incluso en el que no participa (en el caso de mercados descendentes), pero sobre el que dispone de un poder de exclusión “de hecho” que podría servir por sí sólo como prueba o presunción de dominancia¹¹⁵.

Como apunta el Abogado General del caso Huawei, la especial responsabilidad que ha de asumir una empresa con posición de dominio en el mercado para no impedir con su comportamiento una competencia efectiva en el mercado, exige que la determinación de la posición de dominio no se funde en una mera hipótesis: la necesidad de utilizar patentes esenciales para ejecutar la norma tecnológica puede dar lugar a la presunción de que existe una posición de dominio por parte del titular de esas patentes, pero esa presunción -de admitirse- deberá ser en todo caso “*iuris tantum*”, permitiendo desvirtuarla mediante pruebas o indicios concretos y precisos¹¹⁶.

En este sentido, el Abogado General considera que el derecho de propiedad intelectual no justifica por sí solo una posición de dominio en el mercado, y el ejercicio de acciones de cesación por violación de patentes no constituye en sí mismo un abuso de posición dominante. Por eso, ante la importancia del “derecho al juez”, cualquier restricción al derecho a ejercitar acciones en defensa de la propiedad intelectual sólo puede admitirse en circunstancias excepcionales y delimitadas con precisión. A falta de datos concretos, el Abogado General entiende que la incorporación de una patente esencial a una norma tecnológica y el carácter indispensable de aquella para la correcta ejecución de ésta, acaba por crear una relación de dependencia tecnológica entre el titular de una SEP y la empresas que producen productos y servicios conforme a dicha norma, la cual acaba derivando en una relación de dependencia económica. Esa relación de dependencia, concluye el Abogado General, puede terminar en una explotación abusiva por parte del titular de patentes esenciales por medio de “actuaciones desleales y no razonables”, distintas a las que rigen una competencia normal; en concreto negando la concesión de licencias a pesar del

¹¹⁴ Vid. STJUE de 6 de diciembre de 2012 (As. C-457/10P, Astra Zeneca), ap. 186. Cfr. Conclusiones del Abogado General en el caso Huawei, ap. 26.

¹¹⁵ Comenta MELI, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, cit., pp. 100-102, la diferencia de matiz entre posición dominante objetiva y “poder excluyente”, en el sentido del poder para decidir las reglas de juego de un mercado en el que no se tiene posición de dominio objetiva o ni siquiera se participa (en el caso de mercados descendentes) pero sobre el que se dispone de un poder de exclusión que podría servir por sí sólo como prueba de dominancia. Matiz este que, sin embargo, no fue finalmente recogido por la Comisión Europea en la Comunicación de la Comisión — *Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes*.

¹¹⁶ Conclusiones de Abogado General, ap. 58.

compromiso asumido de otorgar licencias en condiciones FRAND frente a terceros que se muestren objetivamente dispuestos a negociar¹¹⁷.

En suma, aunque el Abogado General critica la falta de rigor en la determinación de una posición de dominio en los casos de *“patent hold-up”*, acaba admitiendo la existencia de una posición de dominio en el titular de patentes esenciales que asume compromisos FRAND. Pero, a mi juicio, asume esta postura forzando la argumentación, derivando la posición de dominio no de la mera titularidad de la SEP sino de la negativa a conceder licencia a pesar de asumir compromisos FRAND. Pareciera en el fondo que el Abogado General, se ve forzado a admitir la existencia de una posición de dominio, en tanto en cuanto el Derecho Antitrust de la Unión Europea no ofrece más alternativas para combatir comportamientos presuntamente anticompetitivos que la prohibición de acuerdos entre empresas (art. 101 TFUE) y los abusos de posición de dominio (art. 102 TFUE).

No parece posible, desde luego, derivar la cuestión hacia una aplicación del art. 101.1 TFUE al titular individual de la patente esencial (*“SPE holder”*); no en el sentido de solicitar la nulidad del acuerdo de estandarización sino de forzar indirectamente la imposición de una licencia obligatoria en las condiciones FRAND previstas en el propio acuerdo¹¹⁸. Y el Derecho de la UE no contiene previsión alguna sobre la posibilidad de declarar contrarios a la libre competencia los comportamientos desleales susceptibles de afectar a la libre competencia en el mercado, contrariamente a lo previsto en la Sect. 5 de la U.S. Federal Trade Commission Act, y, en el Derecho nacional español, en el art. 3 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.

A mi entender, tal y como sugiere el Abogado General en sus Conclusiones, los comportamientos de *“patent ambush”* y *“patent hold-up”*, en caso de acreditarse tras examinar la conducta de los litigantes, constituyen actos de competencia desleal en el mercado, entendiendo por tales, los contrarios a los usos honestos en materia industrial y comercial (art. 10bis CUP) u objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe (art. 4 LCD). En consecuencia, podrían perseguirse a través de las respectivas legislaciones nacionales de competencia desleal (en España, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; LCD). Y en caso de que ese comportamiento tuviera una especial incidencia, hasta el punto de falsear la libre competencia en el mercado afectando al interés público, podría recurrirse a nivel nacional, al ilícito del art. 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia¹¹⁹; norma esta tradicionalmente denostada en España y que, sin embargo,

¹¹⁷ Conclusiones del Abogado General, app. 61, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 74, y 75. Con todo, hace notar que el comportamiento del titular de la SEP no puede considerarse desleal o irrazonable si está justificado objetivamente; por ejemplo, cuando no recibiera un canon equitativo a raíz de su compromiso de conceder licencias en condiciones FRAND, pues en tales casos se reducirían su capacidad de rentabilizar sus inversiones y el incentivo para invertir en otras tecnologías, y también su disposición para conceder licencias de una SEP en condiciones FRAND y participar en el proceso de normalización. Cfr. Conclusiones del Abogado General, ap. 74 y nota nº 49.

¹¹⁸ Como apunta MELI, “Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual”, cit., p. 106, citando doctrina autorizada, faltaría en estos casos, para poder aplicar el art. 101.1 TFUE, la colaboración consciente entre al menos dos o más empresas.

¹¹⁹ En esta línea, vid. CALLOL GARCÍA, P., “El posible abuso de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Captura de estándares y abuso de acuerdos para el establecimiento de estándares”, en MARTÍNEZ

puede adquirir una aplicación práctica considerable como cobertura de los comportamientos anticompetitivos que no pueden perseguirse ni por la vía de los acuerdos entre empresas ni por la vía del abuso de posición de dominio, pero que pueden considerarse desleales en el mercado.

Vimos antes que tanto la FTC como diversos tribunales estadounidenses han renunciado a la vía de la Sect. 2 Sherman Act (abuso de dominancia) para recurrir a la Sect. 5 FTC Act (métodos y actos desleales), pudiendo estar entre los motivos ocultos de esa decisión la dificultad para determinar la existencia de una posición de dominio en el titular de patentes esenciales en estándares. No existe una norma similar a nivel de la UE, lo que obliga a forzar la interpretación del abuso de posición de dominio, recurriendo a presunciones que pueden destruirse por el titular de patentes esenciales. Pero si el problema se plantea a nivel nacional de un Estado miembro, ante las dudas que pudieran surgir sobre la posición de dominio del titular de una SEP en SSO, podría recurrirse a la legislación nacional sobre competencia desleal y, en su caso, como sucede en España, al tercer ilícito “*antitrust*”, sumamente versátil, consistente en el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Más aún, debería ser posible también limitar el ejercicio abusivo de acciones por infracción del derecho exclusivo, recurriendo a principios generales del derecho como la buena fe, la equidad y la proscripción del abuso de derecho, sumando así a la “*competition law defence*” una “*equity or misuse defence*”, tal y como viene haciendo ya la jurisprudencia estadounidense¹²⁰.

Ambas posibilidades aparecen ya recogidas, de manera tácita, en la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual.

El Considerando nº 12 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual, establece que las acciones previstas en la Directiva en defensa de los derechos de propiedad intelectual, no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia, de forma contraria al Tratado; esas medidas no deben afectar a la aplicación de las normas de competencia, “en particular” los artículos 81 y 82 (101 y 102 TFUE). Con carácter más amplio, el art. 3.2 de la misma Directiva 2004/48/CE, dispone que las medidas, procedimientos y recursos en defensa de la propiedad intelectual serán efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso¹²¹. Y el artículo

LAGE, S./PETITBÓ JUAN, A. (Dir.), *El Abuso de la Posición de Dominio*, Marcial Pons/Fundación Rafael del Pino, Madrid, 2006, pp. 391 y ss. (p 413).

¹²⁰ U.S. Supreme Court, “eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388 (2006)”. Vid. supra, nota nº 86.

¹²¹ Norma que trae razón, claramente, del art. 8.2 del Convenio ADPIC/TRIPP: “*Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología*”. Estas medidas se contemplan, de forma más concreta, en el art. 40.2: “*Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un*

12 ("*Medidas alternativas*"), señala que los Estados miembros podrán disponer que, cuando proceda y a petición de la persona a la que se puedan aplicar las medidas cautelares en defensa de los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar el pago de una reparación pecuniaria a la parte perjudicada, en lugar de la aplicación de las medidas provisionales y cautelares, si dicha persona no hubiera actuado intencionada ni negligentemente, si la ejecución de dichas medidas pudiera causarle un perjuicio desproporcionado y si la parte perjudicada pudiere ser razonablemente resarcida mediante una reparación pecuniaria.

Así pues, la Directiva 2004/48/CE estaría dejando abierta la posibilidad de que los demandados por infracciones de derechos de propiedad intelectual, pudieran defenderse frente al uso abusivo de acciones judiciales por los titulares de derechos. Apunta en este sentido el Abogado General en el asunto Huawei que aunque el concepto de abuso no aparezca definido en la Directiva, dicho concepto ha de incluir "*necesariamente*", aunque no "*únicamente*", infracciones de los arts. 101 y 102 TFUE¹²².

La expresión "en particular" del Considerando nº 12, sugiere que la "*competition law defence*" frente al ejercicio abusivo de acciones por infracción de propiedad intelectual no se tiene por qué agotar en la "*antitrust defence*", pudiendo recurrir también, llegado el caso, a la legislación de competencia desleal¹²³; sea por la concurrencia de ilícitos concretos (como el incumplimiento de códigos de conducta o el abuso de situaciones de dependencia económica) o por la cláusula general (comportamientos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe). Incluso, el demandado podría recurrir a principios generales del derecho, ajenos a la legislación de competencia, como la buena fe y la proscripción del abuso de derecho¹²⁴, cuando fuera necesario para mantener o reestablecer el equilibrio de intereses en el mercado. Por lo demás, un comportamiento desleal o contrario a los buenos usos y costumbres comerciales, no deja de ser una traducción, en términos de conductas de mercado, de comportamientos abusivos o contrarios a la buena fe.

Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro".

¹²² Conclusiones del Abogado General, ap. 63, nota nº 36. De alguna manera se remite tácitamente a las diferentes líneas seguidas por las autoridades y tribunales estadounidenses para solucionar los problemas de "*patents hold-up*" en el seno de estándares.

¹²³ Y si el comportamiento es susceptible de alterar el orden concurrencial afectando al interés general, se podrá además recurrir al ilícito de falseamiento de la libre competencia por actos desleales, en aquellos países que, como España, lo prevean expresamente (art. 3 LDC). Conviene recordar, en este punto, que todo comportamiento "*antitrust*" es desleal o incorrecto en el mercado, mientras que no todo comportamiento desleal tienen por qué considerarse "*antitrust*".

¹²⁴ Los preceptos citados de la Directiva 2004/48/CE no se incorporaron expresamente en la legislación interna española (Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial), lo cual no significa que el demandado por infringir derechos de propiedad intelectual no pueda invocar el ejercicio abusivo de esas acciones, por la vía del derecho de la competencia, de la competencia desleal o incluso por los principios generales del derecho, alegando al respecto la interpretación del derecho interno conforme al espíritu y finalidad de la Directiva. Sin embargo, la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que deroga la anterior de 1986 y entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2017, sí que lleva a cabo esa incorporación al derecho nacional de patentes, disponiendo su art. 56 que la explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma abusiva o contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.

La cuestión es que, tras analizar las circunstancias del caso concreto, el juez podría decidir desestimar la demanda de infracción de derechos de propiedad intelectual recurriendo a la legislación de defensa de la competencia, la legislación de competencia desleal o a los principios generales del derecho; y tolerar, en consecuencia, que el uso que el tercero venía realizando de la patente u otro derecho ajeno sin autorización, fijando una reparación pecuniaria a modo de canon de licencia. Una solución con efectos similares a los de una licencia obligatoria, por lo que podríamos hablar en estas situaciones de la concesión de una licencia obligatoria “de hecho”.

Esta posibilidad de limitar el ejercicio abusivo de acciones por infracción de derechos de propiedad intelectual se considera, por algún sector doctrinal, como una solución propia del derecho de propiedad intelectual¹²⁵. Opino, sin embargo, que la limitación del ejercicio de acciones tiene lugar fuera de las fronteras y mecanismos de la propiedad intelectual, “*ex post*”, recurriendo al derecho de la competencia o a conceptos, principios y valores generales del ordenamiento. Al fin y al cabo, los límites al alcance de los derechos de propiedad intelectual, sean internos o externos, tienen entre sus objetivos prioritarios limitar su alcance para favorecer el desarrollo del mercado en términos de libre y leal competencia, combinando las eficiencias asignativas con las eficiencias dinámicas.

Lo expuesto demuestra, eso sí, que hoy día se está produciendo un cambio de paradigma significativo en el alcance de la propiedad intelectual, pues ha pasado de ser un derecho quasi-absoluto, a estar limitado ya no sólo de manera interna (límites y excepciones, licencias obligatorias), sino también desde fuera, a posteriori, cuando su ejercicio resulta abusivo, de mala fe y pueda poner en riesgo la competencia en el mercado. Los derechos de propiedad intelectual forman parte del derecho de la competencia entendido en sentido amplio, compartiendo objetivos comunes, lo que justifica que su alcance pueda ser limitado “*ex post*” para garantizar el fin último perseguido, que no es otro que estimular y preservar la competencia en el mercado. Para la consecución de este fin se puede recurrir a las disciplinas del derecho de la competencia y, si fuera necesario, a principios generales del derecho. En definitiva, la defensa de la libre competencia en el mercado frente a comportamientos abusivos basados en derechos de propiedad intelectual, no se agota en el derecho “*antitrust*”, ni siquiera en el derecho de la competencia (“*antitrust*” y desleal), sino que puede recibir tutela a través de principios generales del derecho en situaciones muy concretas donde el ejercicio del derecho exclusivo pueda causar un perjuicio desproporcionado y alterar el orden concurrencial en el mercado, en detrimento de los intereses de quienes participan en el mismo (competidores y consumidores) y del propio interés general en la preservación de un mercado que funcione en términos de eficiencia.

¹²⁵ Vid. LUNDQVIST, Björn, *Standardization under EU Competition Rules and US Competition Laws*, cit., pp. 341 y ss.

5.2. Sobre la necesidad de una mejor definición del procedimiento para negociar una licencia en condiciones FRAND y del contenido mismo de la licencia

Aunque el TJUE en el asunto Huawei marca las pautas para que las partes en un litigio sobre la utilización de patentes esenciales involucradas en un estándar puedan alcanzar un acuerdo satisfactorio en términos justos, razonables y no discriminatorios, puede decirse que no acaba de cerrar del todo el procedimiento; aunque lo más importante es que el Tribunal no aporta criterios para definir qué ha de entenderse por condiciones FRAND en la licencia de explotación de patentes esenciales.

Tras la publicación de la Sentencia Huawei, algunos tribunales alemanes han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre casos de emboscadas y bloqueo de patentes, en los que se ha aplicado la doctrina del TJUE con carácter "ex tunc" (es decir, retroactivamente sobre casos planteados antes de la publicación de la sentencia), poniéndose de manifiesto algunas de las lagunas u omisiones de la misma.

Ninguna de las sentencias dictadas hasta el momento ha estimado que concurra en el caso concreto un abuso de posición de dominio por los titulares de patentes esenciales en estándares tecnológicos. En general, partiendo de los criterios establecidos en Huawei, los tribunales han fijado la atención en el comportamiento del supuesto infractor, señalando que, tras recibir una oferta de negociación o ser demandado por infringir derechos exclusivos, no mostró su predisposición a negociar de buena fe una licencia en condiciones FRAND¹²⁶, tras remitir una contraoferta que fue rechazada no ofreció una garantía adecuada de cumplimiento¹²⁷, o dejó transcurrir demasiado tiempo para ofrecerse a negociar con el titular de la patente¹²⁸.

Tras estas primeras resoluciones, la Sentencia del Oberlandesgericht Düsseldorf, de 13 de enero de 2016 (Sisvel c. Haier)¹²⁹, introdujo una importante matización acorde con la doctrina del TJUE en Huawei. Según el Tribunal, no es posible analizar el comportamiento del infractor sin examinar previamente las obligaciones de notificación y oferta de licencia en términos FRAND del titular de la patente esencial. El Juez o Tribunal debe analizar de forma secuencial si las partes en litigio han cumplido las obligaciones determinadas por el TJUE en el asunto Huawei, de modo que el infractor sólo podrá ofrecer la garantía adecuada en caso de ver rechazada su contraoferta, cuando se haya comprobado previamente si el titular de la

¹²⁶ Sentencia del Landgericht Mannheim de 27 de noviembre de 2015 (2 O 106/14, Saint Lawrence Comms. GmbH c. Deutsche Telekom).

¹²⁷ Sentencia del Landgericht Düsseldorf, de 3 de noviembre de 2015 (4ª O 93/14; 4ª O 144/14, See Sisvel Wireless Patent Portfolio c. Qingdao Haier Group).

¹²⁸ Sentencia del Landgericht Mannheim de 27 de noviembre de 2015 (2 O 106/14, Saint Lawrence Comms. GmbH c. Deutsche Telekom).

¹²⁹ Sentencia del OLG Mannheim, de 29 de enero de 2016 (7 O 66/15, NTT DoCoMo c. HTC Germany). En esta sentencia el Tribunal incluyó como parte importante de la notificación del titular de SEPP la funcionalidad técnica de la norma técnica y de la patente esencial dentro de la misma, así como la identificación de los productos o servicios infractores y las circunstancias por las que considera que su patente ha sido vulnerada.

patente esencial ha cumplido con sus obligaciones de notificación y oferta de licencia en condiciones FRAND¹³⁰.

En definitiva, la aplicación Post-Huawei de la doctrina del TJUE muestra la existencia de algunas dudas que tendrán que resolverse en el futuro, bien por el TJUE o bien por los tribunales nacionales. Entre ellas, si el examen de las obligaciones de las partes debe ser secuencial en todo caso, comenzando por las del titular de SEPP y siguiendo por las del presunto infractor, continuando por el tiempo prudencial para que las partes hagan sus ofertas y contraofertas y contesten a las mismas¹³¹, y terminando por el contenido concreto de lo que debe considerarse una licencia FRAND; sin olvidar otros aspectos complementarios pero no menos importantes, como el alcance material de la licencia (si se restringe a una patente esencial determinada o puede incluir todas las patentes esenciales y no esenciales del titular involucradas en la misma norma técnica) y el alcance territorial de la licencia (si se restringe a un territorio o se extiende a todos los países donde el titular tenga registrada su patente).

De estos aspectos aun no resueltos, sin duda el que mayor atención requiere es el relativo a la definición precisa de qué debe entenderse por una licencia FRAND. El TJUE señala los pasos para llegar a un acuerdo de licencia en esos términos, pero inexplicablemente omite el método para definir el contenido sustantivo de la licencia; fundamentalmente, la definición del precio o canon de licencia y la duración de la misma¹³².

La doctrina científica ha aportado algunos criterios orientativos para determinar cuándo unos royalties pueden considerarse justos y razonables. Dejando al margen complicadas fórmulas matemáticas de cálculo¹³³, los criterios que con mayor frecuencia se proponen son los siguientes¹³⁴: *i)* los royalties abonados al mismo titular de la patente esencial por otros licenciatarios; *ii)* los royalties abonados a los titulares de otras patentes esenciales de idéntico o similar valor involucradas en la misma norma técnica; *iii)* los royalties abonados por las patentes indispensables en otros estándares técnicos próximos; *iv)* los royalties abonados por patentes no esenciales del mismo o similares estándares.

¹³⁰ El OLG devolvió el caso al Landgericht Düsseldorf, el cual había desestimado las alegaciones del demandado que invocó la “*antitrust defence*” al considerar que no aportó garantía adecuada por el uso de la patente una vez que el titular de la misma rechazó su contraoferta. En esta línea, la Sentencia del Landgericht de Düsseldorf de 31 de marzo de 2016 (41 O 73/14, Saint Lawrence Communications c. Vodafone), indica que, tras recibir la oferta de negociación del titular de la patente esencial, el supuesto infractor no ha comunicado su intención de adquirir una licencia en condiciones FRAND, lo cual sirve por sí solo para desestimar la defensa con fundamento en el art. 102 TFUE. Este caso es el primero de la serie post-Huawei que incluye también un análisis sustantivo del contenido de los compromisos FRAND, indicando el Tribunal que para determinar cuándo una oferta de licencia puede considerarse justa, razonable y no discriminatoria, es importante compararla con otros contratos de licencia celebrados por el titular de la patente o sus competidores del sector.

¹³¹ La Comisión Europea propuso en el asunto “Samsung” un periodo de negociación de hasta 12 meses, pero el TJUE no aporta ningún dato sobre el tiempo razonable de remisión de ofertas, contraofertas y plazos de contestación de las partes en cada caso.

¹³² Salvo en aquellos casos, claro está, donde el compromiso FRAND incluye la concesión de licencias gratuitas (RAND-Z, “*zero royalty*” / RAND-RF, “*royalty free*”), sin perjuicio de la obligación de solicitar el consentimiento del titular. En ocasiones, el compromiso se ofrece condicionado a la obtención de licencias recíprocas dentro del estándar.

¹³³ LAYNE-FARRAR/JORGE PADILLA/SCHMALENSE, “Pricing Patents for licensing in standard setting organizations: Making sense of FRAND commitments”, CEMFI Working Paper, N° 0702, January 2007, accesible en <ftp://ftp.cemfi.es/wp/07/0702.pdf> (última visita, 25 de septiembre 2016).

¹³⁴ Vid. GARCÍA-VIDAL, “Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias FRAND o RAND”, cit., p. 10. LUNDQVIST, Björn, *Standardization under EU Competition Rules and US Competition Laws*, cit., pp. 392 y ss.

A la postre, ante los elevados riesgos de acumulación de regalías (*"royalty stacking"*), emboscadas y bloqueos de patentes (*"patent ambush"* / *"patent hold-up"*) que se generan en torno a los consorcios tecnológicos y organizaciones de estandarización que dejan libertad a sus miembros para negociar individualmente la concesión de licencias, obligando a los interesados a negociar por separado y a soportar múltiples cargas financieras para poder utilizar la tecnología normalizada¹³⁵, la fórmula más eficiente, y la más coherente, para superar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la competencia, no es otra que el ofrecimiento de paquetes unitarios de licencias por parte de consorcios y estándares (*"Package Licensing"*), mediante acuerdos entre todos los miembros titulares de patentes que incluirá también el porcentaje de participación y reparto de cada cual en los beneficios resultantes¹³⁶; vinculando incluso la admisión en la organización al compromiso firme, vinculante e irrevocable de los titulares de patentes para incluir su tecnología en ese paquete único, renunciando a la negociación y concesión individual de licencias.

Así, al facilitar la negociación y concesión-adquisición de paquetes completos de licencias sobre una misma tecnología (*"Package Licensing"*), se conseguiría desactivar el bloqueo de patentes creando una central de ventas o sistema *"one-stop-shopping"* que contribuiría a superar los riesgos (vinculados a estrategias de maximización del beneficio por parte de los titulares de patentes) de cierre de mercado, de exclusión de competidores, el incremento de precios de licencias y, con ello, la reducción de la oferta y el incremento de precios finales¹³⁷.

El incumplimiento de un compromiso de esta naturaleza podría dar lugar a las sanciones que, en su caso, establezca la política del consorcio o estándar, derivando incluso en acciones de daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Y en las relaciones con terceros interesados en la adquisición de la tecnología, el incumplimiento llevaría a la calificación del comportamiento de bloqueo como acto de competencia desleal, susceptible de reclamación judicial, denuncia ante las autoridades de defensa de la competencia (por la vía del abuso de dominancia, si procede, o del falseamiento de la competencia por actos desleales, en aquellos países que admitan este ilícito, como ocurre en España) o a que se alegue como mecanismo de defensa el carácter anticompetitivo o abusivo de la conducta ante una demanda por infracción del derecho de patente.

BIBLIOGRAFÍA

ABELLO, A. *La Licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, LGDJ, Paris, 2008.

¹³⁵ U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE y FEDERAL TRADE COMMISSION, "Antitrust Analysis of Portfolio Cross-licensing Agreements and Patents Pools", en "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights", cit., p.61; WIPO/OMPI, "Patent Pools and Antitrust – A Comparative Analysis", cit., pp. 9-10.

¹³⁶ Vid. GARCÍA-VIDAL, "Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias FRAND o RAND", cit., p. 11. CARBAJO CASCÓN, "Los Consorcios de Patentes", cit., p. 155.

¹³⁷ GROSS, M. *Der Lizenzvertrag*, cit., p. 491.

CALLOL GARCÍA, P., "El posible abuso de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Captura de estándares y abuso de acuerdos para el establecimiento de estándares", en MARTÍNEZ LAGE, S./PETITBÓ JUAN, A. (Dir.), *El Abuso de la Posición de Dominio*, Marcial Pons/Fundación Rafael del Pino, Madrid, 2006, pp. 391 y ss.

CARBAJO CASCIÓN, F., "Los Consorcios de Patentes", en GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *Patentes Farmacéuticas y Derecho de la Competencia*, Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 131 y ss.

CARBAJO CASCIÓN, Fernando, "Obligación de explotar. Licencias obligatorias", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *La Nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 401 y ss.

CARRIER, M.A. *Innovation in the 21st Century*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

CARRIER, M.A., "A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND licensing", *PI Antitrust Chronicle*, Vol. 2 (April 2012), accessible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2050743

CONDE GALLEGOS, B., "Die Anwendung des kartellrechtlichen Missbrauchsverbot auf "unerlässliche" Immaterialgüterrechte im Lichte der IMS Healt- und Standard-Spundfass Urteile", *GRUR Int.* (2006), pp. 16 y ss.

CONTRERAS, Jorge L., "A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges", *Social Science Research Network*, accesible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309023

CURTO POLO, Mercedes y SOLERNOU SANZ, Stella, "Prohibición de conductas colusorias (II): restricciones horizontales", en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dir.), *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, T. I, Tirant lo Blanch Tratados, Valencia, 2014, pp. 230 y ss.

DÍEZ ESTELLA, Fernando, "El abuso de posición dominante en el derecho comunitario y español de defensa de la competencia", en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dir.), *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, T. I, Tirant lo Blanch Tratados, Valencia, pp. 305 y ss.

DOLMANS, Maurits, "Standards for Standards", *Fordham International Law Journal*, Vol. 26, Issue 1 (2002), accessible en <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1867&context=ilj>

FILIPPELLI, Marilena, *Collective Dominance and Collusion*, Edwar Elgar Publishing, Cheltenham, 2013.

FOLGUERA CRESPO, J., "La posición de dominio colectiva: estado actual de una larga evolución", en MARTÍNEZ LAGE, Santiago/PETITBÓ JUAN, Amadeo (Dir.), *El abuso de la posición dominante*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 75 y ss.

FRÖHLICH, "Standards und Patente – Die ETSI IPR Policy", *GRUR*, 2008, pp. 205 y ss.

FUCHS, A., "Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht", en LANGE, Kurt Werner, KLIPPEL, Diethelm und OHLY, Ansgar, *Geistiges Eigentum und Wettbewerb*, Mohr Siebeck, 2009, pp. 147 y ss.

GARCÍA VIDAL, Ángel, "Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias "FRAND" o "RAND"", en *XXVIII Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2013, pp. 204 y ss.

GROSS, M., *Der Lizenzvertrag*, Frankfurt am Main, Verlag Recht und Wirtschaft, 10ª ed., 2011.

HOVENKAMP H./LEMLEY M.A./JANIS M.D./LESLIE C.R., *IP and Antitrust. And Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, 3ª ed., Boston-New York, Aspen Publishers-Wolters Kluwer, 2013.

JESTAED, D., "Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung Orange-Book-Standard", GRUR, 2009, pp. 801 y ss.

KÖRBER, T., "Kartellrechtlicher Zwangslizenz einwand und standardessentielle Patente", NZKart, 2013, pp. 87 y ss.

LAYNE-FARRAR/JORGE PADILLA/SCHMALENSE, "Pricing Patents for licensing in standard setting organizations: Making sense of FRAND commitments", CEMFI Working Paper, N° 0702, January 2007, accesible en <ftp://ftp.cemfi.es/wp/07/0702.pdf>

LENCE REIJA, Carmen, "El permanente conflicto entre propiedad intelectual y libre competencia", ADI, Vol. 26, 2005-2006, pp. 257 y ss.

LERNER, J./TIROLE, J., "Standard Essential Patents", Harvard Business School, Working Paper 14-038, 5 de noviembre de 2013, accesible en http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/14-038_c030ca39-5339-4447-b952-8132110260bf.pdf.

LESLIE, Christopher R., *Antitrust Law and Intellectual Property Rights*, Oxford, 2011.

LUNDQVIST, Björn, *Standardization under EU Competition Rules and US Competition Laws*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2014.

MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam, "Los patent thickets y los patent trolls: Análisis desde la perspectiva europea", en GARCÍA VIDAL, Ángel, *Patentes Farmacéuticas y Derecho de la Competencia*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 67 y ss.

MAUME, P./TAPIA, C., "Der Zwangslizenz einwand ein Jahr nach Orange Book Standard - Mehr Fragen als Antworten", GRUR Int., 2010, pp. 923 y ss.

MELI, V., "Estándar, estandarización y aplicación del artículo 102 TFUE a los conflictos sobre licencias relativas a derechos de propiedad intelectual", en VELASCO SAN PEDRO, L.A., ECHEBARRÍA SÁENZ, J.A. y HERRERO SUÁREZ, C., *Acuerdos Horizontales, Mercados Electrónicos y otras cuestiones actuales de competencia y distribución*, Valladolid, Thomson

Reuters Lex Nova e Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, 2014, pp. 81y ss.

RODILLA MARTÍ, Carmen, "La inclusión de las cláusulas FRAND en los consorcios de estandarización", ADI, Vol. 35, 2014-2015, pp. 321 y ss.

ROYAL, M.S./TESAR, A./DI VINCENZO, A., "Deterring "Patent Ambush" in Standard Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm", *Antitrust*, Vol. 23, nº 3 (2009), pp. 34 y ss.

SHELLINGERHOUT, R/CAVICCHI, P., "Patent ambush in standard-setting: the Commission accepts commitments from Rambus to lower memory chip royalty rates", *Competition Policy Newsletter*, nº 1 (2010), pp. 32 y ss.

SHAPIRO, C. "Navigating the Patent Ticket: Cross Licenses, Patent Pools and Standars Settings", en JAFFE, A.B et al. (Eds.), *Innovation Policy and the Economy*, 2000, accesible en <http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf>

SIMPON, C., "Standardising Technologie.a further look at patent ambush and FRAND licensing undertakings", *Competition Law Insight* (6 de mayo de 2008), pp. 1 y ss.

ULLRICH, Hanns, "Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen", *GRUR* (2007), pp. 818 y ss.

ULLRICH, Hanns, "Patents and Standards - A Comment on the German Federal Supreme Court Decision", *IIC* (2010), pp. 337 y ss.

URIBE PIEDRAHÍTA, Carlos y CARBAJO CASCÓN, Fernando, "Regulación ex ante y control ex post: la difícil relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia", ADI, Vol. 33, 2012-2013.

VERHAUWEN, A., "Goldener Orange-Book-Standard am Ende?", *GRUR* (2013), pp. 558 y ss.

WALZ, A., "Patentverletzungsklagen im Lichte des Kartellrechts. In Sachen Europäische Kommission gegen Orange-Book", *GRUR Int.*, 2013, p. 718.