

27 de julio de 2023

Observaciones de la Fair Standards Alliance al Gobierno de España en relación con la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo a las patentes esenciales para normas

Resumen

- La FSA acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento PEN.
- El Reglamento PEN ofrece una respuesta oportuna a la urgente y necesaria reforma del sistema de concesión de licencias de PEN.
- Si se realizan las aclaraciones y modificaciones oportunas, el Reglamento PEN promoverá la justicia, la transparencia y la previsibilidad en la concesión de licencias de PEN.

I. Introducción

La Fair Standards Alliance (FSA) es una organización sectorial que representa a más de 45 empresas europeas y globales. La FSA agradece al Gobierno español la oportunidad de realizar comentarios a su consulta pública sobre la propuesta de la Comisión de Reglamento relativo a las patentes esenciales para normas [COM(2023) 232 final 2023/0133 (COD)] («Reglamento PEN»).

La FSA aboga por la concesión de licencias de tecnologías normalizadas en condiciones justas, razonables y no discriminatorias («FRAND», por sus siglas en inglés), basada en una serie de principios a los que se adhieren nuestros miembros. Nuestra asociación es amplia y diversa, y comprende tanto multinacionales como pymes procedentes de distintos niveles de la cadena de suministro de diversos sectores de actividad.

Nuestros miembros contribuyen significativamente a la innovación dentro y fuera de Europa. La cifra de negocios agregada anual de los miembros de la FSA supera los 2,5 billones de euros y su inversión en I+D rebasa los 180.000 millones de euros al año. Nuestros miembros son titulares de más de 600.000 patentes, entre las que se incluyen decenas de miles de patentes esenciales para normas (PEN) que ya han sido concedidas o solicitadas. Durante décadas, nuestra asociación ha apoyado con ahínco la normalización y ha participado en cientos de actividades de normalización en todo el mundo, por ejemplo, para el desarrollo de normas de conectividad, como las relativas a tecnologías móviles y Wi-Fi. Gracias a que muchos de los miembros de la FSA son tanto titulares como licenciarios de PEN, tenemos una perspectiva no sesgada respecto de la presente consulta.

La propuesta de Reglamento PEN refleja realidades del sector y reconoce que actualmente la concesión de licencias de PEN no es eficiente, previsible ni transparente, lo que a su vez va en detrimento de la competitividad e innovación de Europa. Aunque es posible que hayan de introducirse cambios en la versión actual de la propuesta de Reglamento PEN al objeto de aclarar algunas disposiciones, creemos que la propuesta es un paso importante para el establecimiento de un entorno de concesión de licencias de PEN justo, transparente y previsible.

Instamos al Gobierno español a que dé su apoyo a la propuesta de Reglamento PEN y le agradecemos que haya hecho de él una propuesta legislativa prioritaria en el orden del día de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.

Algunos de los principales sectores de actividad económica en España, como la automoción y la tecnología médica, así como algunos de los más tradicionales del país, como los astilleros, se verán afectados directamente (y de forma negativa) por la concesión de licencias de PEN de conectividad en la medida en que las empresas digitalicen sus productos y servicios. Prácticamente todas las empresas españolas pertenecientes a estos u otros sectores ya son, o pronto serán, licenciatarias de PEN como las relativas a tecnologías Wi-Fi, LTE y otras formas de comunicación inalámbricas. Ello se debe a que casi ninguna empresa española posee una cartera de PEN significativa respecto de esas normas.

II. Desafíos en la concesión de licencias de PEN a los que se enfrentan las empresas

Las empresas, tanto grandes como pequeñas, se enfrentan a muchos desafíos por lo que respecta a la concesión de licencias de PEN. En este apartado, se subrayan los tres retos más habituales a los que deben hacer frente las empresas en este sentido: (I) conductas oportunistas que se han calificado de «*hold-up*»; negativa a conceder licencias y (iii) falta de transparencia.¹

El primer desafío, relativo a las conductas de *patent hold-up*, se debe al poder que las PEN confieren a sus titulares. Las PEN difieren de otras patentes por el contexto específico de la normalización, que incrementa sustancialmente el poder en comparación con el «monopolio legal» que llevan aparejado las patentes no PEN. Una vez que un estándar tecnológico se ha establecido y que numerosos agentes del sector han realizado grandes inversiones para basarse en él, innovando y desarrollando productos acordes con dicho estándar, se produce un efecto de cierre, en la medida en que es prácticamente imposible diseñar al margen de la tecnología normalizada.

Este efecto de cierre permite a los titulares de PEN llevar a cabo conductas de *hold-up* utilizando su posición en el mercado para excluir (o amenazar con excluir) a los fabricantes y exigir cánones excesivos u otras condiciones de licencia injustas. También conlleva problemas de competencia para el sistema de licencias de PEN. Para abordar estos problemas, los titulares de PEN deben comprometerse de manera voluntaria a conceder licencias de sus PEN en condiciones FRAND. Al adoptar un compromiso FRAND voluntario, el titular de la PEN, más que excluir a terceros, lo que hace es aceptar conceder una licencia de PEN a cualquier empresa. Tanto las decisiones de la Comisión como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)² han confirmado el papel principal que desempeña el Derecho de la competencia en el contexto específico de la normalización y concesión de licencias de PEN.

No obstante, hemos sido testigos en la práctica de cómo los titulares de PEN no suelen atenerse a los compromisos FRAND. Los titulares de patentes con frecuencia generan presiones de *hold-up* mediante el ejercicio, o la amenaza de ejercicio, de acciones de cesación (u otras medidas cautelares) respecto de PEN para las que se ha asumido un compromiso FRAND, preocupación esta que se desarrolla más adelante. Esta presión permite a los titulares de patentes no solo exigir cánones excesivos que no son FRAND, sino también llevar a cabo otras conductas de *hold-up*. Por ejemplo, algunos titulares de PEN utilizan presiones de *hold-up* para (i) obligar a un licenciataria a firmar una cartera global de PEN bajo la amenaza de ser calificado de «licenciataria no razonable» y, por tanto, de poder acabar siendo excluido de un determinado mercado, (ii) denegar la concesión de una licencia directa a un potencial licenciataria y, en cambio, obligarlo a obtener una licencia de PEN de un consorcio de patentes.

La Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el asunto Huawei/ZTE, han tratado de garantizar que los titulares de PEN no podían amenazar con medidas cautelares sobre PEN como herramienta ilegítima para obtener unos cánones injustificados u otras condiciones desfavorables. La Comisión y el TJUE han

¹ Aunque son muchos los problemas asociados a la concesión de licencias de PEN, hemos tratado de proporcionar una visión general de las cuestiones que hemos observado y documentado en el pasado. Nos remitimos al sitio web de la FSA, donde pueden consultarse los documentos de posición sobre múltiples cuestiones relativas a la concesión de licencias de PEN: <https://fair-standards.org/resources/position-papers/>.

² Sentencia de 16 de julio de 2015, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. Y ZTE Deutschland GmbH, C-170/13, EU:C:2015:477 (Huawei/ZTE).

reconocido que la naturaleza indispensable de las PEN y las expectativas legítimas de que los titulares de PEN concedan licencias FRAND constituyen «circunstancias excepcionales» que diferencian los litigios sobre PEN del resto de asuntos en los que el titular de un DPI (o, derecho de propiedad intelectual), por lo general, tiene libertad para solicitar medidas cautelares.³

Así pues, tanto la Comisión como el TJUE han declarado que el compromiso FRAND en el contexto de la normalización limita la libertad del titular de una PEN para conceder licencias sobre estas conforme a cualquier estrategia comercial que puedan decidir llevar a cabo. De no ser así, los titulares de PEN podrían amenazar con la exclusión mediante la solicitud de medidas cautelares para forzar a los potenciales licenciarios a aceptar unas condiciones de licencia que podrían no ser FRAND.

Sin embargo, las medidas cautelares sobre PEN siguen usándose ilegítimamente, en contra del objetivo y el tenor de la sentencia *Huawei/ZTE*. Esto tiene una importancia crucial para el sector.

La situación obliga a las empresas, incluyendo a las pymes, a firmar licencias que no son FRAND.⁴ De hecho, la jurisprudencia reciente del Reino Unido, donde los tribunales han examinado las condiciones propuestas por los titulares de PEN tanto dentro como fuera de Europa, muestra que los titulares de patentes adoptan conductas de *hold-up* al rechazar ofrecer licencias en condiciones FRAND y, en lugar de ello, presentar solicitudes de medidas cautelares para forzar a los licenciarios potenciales a aceptar unas condiciones de licencia excesivas.⁵ Estas resoluciones son acordes a las sentencias de otros países de fuera de la Unión que han participado en la determinación de unas tasas FRAND.⁶

Las consideraciones que se acaban de exponer muestran que el actual marco normativo de la Unión no proporciona medios suficientes para garantizar que los titulares de PEN cumplen los compromisos FRAND. Por ello, la propuesta de Reglamento PEN es de vital importancia para garantizar que las empresas innovadoras de Europa apliquen tecnologías de conectividad normalizadas, sigan innovando y progresando, contribuyendo de este modo a la competitividad europea.

En segundo lugar, a muchas empresas se les deniegan de forma rutinaria licencias de PEN en condiciones FRAND pese a haberlas solicitado proactivamente.⁷ Ello suele ocurrir, por lo general, en el caso de fabricantes de componentes que cumplen una norma, sobre todo de componentes que permiten la conectividad, y que se venden posteriormente a fabricantes de productos terminados.

Las empresas en esta situación se hallan entre la espada y la pared: fabrican productos para los que los titulares de PEN se niegan a conceder licencias pese a que sus componentes se basan en la norma y en la PEN. A su vez, sus clientes, que esperan que los proveedores les vendan productos con garantías, como es práctica habitual del sector, se exponen a que los titulares de patentes presenten reclamaciones por violación de patente. El problema es especialmente peliagudo en los mercados de márgenes reducidos y grandes volúmenes, como el del internet de las cosas, en el que se ven afectados, en consecuencia, muchos agentes de dicho sector, en su mayoría pymes. Los incentivos a la inversión e innovación se ven reducidos en los mercados aguas abajo, y ello tiene un efecto perjudicial en los objetivos de las políticas de la Unión en materia de transición ecológica/sostenible y digital. Sin

³ *Huawei/ZTE; Motorola*, apartados 417 y 521.

⁴ Documento de posición de la FSA, «Injunction in accordance with the principles of equity and proportionality» (enero de 2017). Disponible aquí: <https://fair-standards.org/2017/01/23/injunction-in-accordance-with-the-principles-of-equity-and-proportionality/>.

⁵ *InterDigital Tech. Corp. c. Lenovo Group Ltd. [2023] EWHC 1583 (Pat)* (4 de julio de 2023), apartado 928: «En general, sin embargo, he de concluir que al solicitar por sistema unas tasas superiores a los FRAND, InterDigital no actuó como un licenciante razonable.»; *Optis Cellular Technology LLC c. Apple Inc. [2023] EWHC 1095 (Ch)*, apartado 9(i): «Las conductas de *hold-up* no son deseables: confieren a los titulares de patentes incluidos en una Norma acordada un poder excesivo para desvirtuar un mercado que, de no ser por ello, sería global, en perjuicio de los fabricantes y desarrolladores que se basan en la Norma (Ejecutores) al exigir unos cánones excesivos por el uso de sus inventos y al amenazar con solicitar medidas cautelares (o incluso obtener tales medidas) respecto del uso de esta tecnología en una o varias jurisdicciones.»

⁶ Baron y otros., *Empirical Assessment of Potential Challenges in SEP Licensing*, Comisión Europea, DG GROW, 2023, Tabla A 4, 200

⁷ Documento de posición de la FSA, «Competitive and Industry Harms Related to Refusals to License SEPs and Other Forms of “Level Discrimination” in SEP licensing» (diciembre de 2020). Disponible aquí: <https://fair-standards.org/2020/12/02/competitive-and-industry-harms-related-to-refusals-to-license-seps-and-other-forms-of-level-discrimination-in-sep-licensing/>; Documento de posición de la FSA, «SEP licenses available to all» (junio de 2016). Disponible aquí: <https://fair-standards.org/2016/06/24/sep-licenses-available-to-all/>.

unas reglas claras que permitan a las empresas obtener licencias FRAND, los objetivos de las políticas y crecimiento de Europa están en riesgo.

En tercer lugar, la concesión de licencias de PEN se caracteriza por una falta de transparencia.⁸ Esta falta de transparencia afecta a (i) qué patentes de una cartera son realmente esenciales para una norma, (ii) la valoración de las PEN,⁹ y (iii) la información relativa al proceso de negociación, como las licencias previas concedidas a proveedores o clientes de licenciarios potenciales.¹⁰ Algunos ejemplos típicos incluyen, entre otros, la falta de transparencia en las condiciones de concesión de licencias de PEN propuestas, la negativa a aportar pruebas que permitan a los licenciarios potenciales comprobar si una oferta concreta es FRAND o no, o el uso de acuerdos de no divulgación excesivamente restrictivos, algunos de los cuales ni siquiera permiten a los licenciarios comprobar si sus proveedores han obtenido las licencias pertinentes.

La falta de transparencia crea una asimetría en cuanto a la información que perjudica a los licenciarios y que los titulares de patentes pueden aprovechar para exigir cánones no FRAND. Cuando los órganos jurisdiccionales han examinado todo el abanico de acuerdos de licencia comparables de un titular de patente, han constatado que las pymes y los pequeños licenciarios en particular reciben un trato discriminatorio que supone un perjuicio competitivo para ellos.¹¹

La falta de transparencia hace extremadamente difícil a las empresas, tanto si están familiarizadas con las licencias de PEN como si se trata de nuevas empresas en el mercado, saber por dónde empezar en una negociación de licencias de PEN.

Por las razones señaladas, la FSE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de Reglamento PEN por ser un paso en la dirección adecuada y abordar los desafíos a los que se enfrentan muchas empresas, incluyendo a nuestros miembros. La actual situación de las licencias de PEN exige una iniciativa normativa. Creemos que la propuesta de Reglamento PEN es muy oportuna dado que muchas empresas nuevas están empezando a utilizar tecnologías de conectividad normalizadas, y la concesión de licencias de PEN de conectividad, en particular, ha dado lugar a muchos litigios en los últimos años. La propuesta de Reglamento también es necesaria para apoyar la competitividad de la industria y la soberanía tecnológica de Europa. Si el sistema de concesión de licencias de PEN no mejora por impulsos normativos, Europa se quedará fuera en la siguiente ola de innovación de los mercados del internet de las cosas.

III. Contribución del Reglamento PEN a la solución de los desafíos asociados a la concesión de licencias de PEN

La propuesta de la Comisión de Reglamento PEN incluye cuatro elementos que, conjuntamente, podrían reducir los desafíos de las licencias de PEN que se han examinado más arriba:

- Proceso de determinación del canon agregado
- Proceso de determinación de una tasa FRAND
- Registro de PEN

⁸ Documento de posición de la FSA Position Paper «Transparency Issues with Standard-Essential Patents» (agosto de 2021). Disponible aquí: <https://fair-standards.org/2021/08/02/transparency-issues-with-standard-essential-patents/>.

⁹ Documento de posición de la FSA, «Timely licensing for SEPs – how to avoid opportunities for hold-up and royalty stacking» (junio de 2021). Disponible aquí: <https://fair-standards.org/2021/06/24/timely-licensing-for-seps-how-to-avoid-opportunities-for-hold-up-and-royalty-stacking/>.

¹⁰ Documento de posición de la FSA, «Transparency FRAND: The use (and misuse) of confidentiality obligations in FRAND licensing negotiations» (febrero de 2017). Disponible aquí: <https://fair-standards.org/2017/02/13/transparency-frand-the-use-and-misuse-of-confidentiality-obligations-in-frand-licensing-negotiations/>.

¹¹ *InterDigital Tech. Corp. c. Lenovo Group Ltd.* [2023] EWHC 1583 (Pat) (4 de julio de 2023), apartado 358: «InterDigital opera un “programa de licencias flexible” en el que cobra a los pequeños licenciarios una tasa muy superior a la que aplica a los vendedores de teléfonos de mayor tamaño del mercado.» *InterDigital Tech. Corp. c. Lenovo Group Ltd.* [2023] EWHC 1583 (Pat) (4 de julio de 2023). Asimismo, el juez, en el apartado 495 de dicho asunto, afirmó lo siguiente: «Tras considerar todas las pruebas relacionadas con los descuentos por volumen he llegado a la conclusión de que los que se afirma haber aplicado a los licenciarios de InterDigital de mayor tamaño (es decir, situados en el 60% - 80%) no están justificados por motivos económicos o de cualquier otra índole. En cambio, su principal objetivo es apuntalar ciertas “tasas del programa” de InterDigital. Su efecto más significativo es la discriminación a los pequeños licenciarios.»

- Sistema de control de la esencialidad

Si bien es cierto que tenemos ciertas observaciones sobre cómo deberían mejorarse algunos aspectos de la propuesta de Reglamento PEN, cabe subrayar que el diseño y los objetivos generales del sistema propuesto tienen un gran potencial para reducir las preocupaciones sobre muchos de los desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector.

El proceso de determinación de un canon agregado dotará de mayor transparencia y previsibilidad a los posibles costes máximos de aplicar una norma antes de invertir en el desarrollo de un producto y de que las empresas queden atrapadas por la norma. También podría servir como información determinante en el proceso de determinación de una tasa FRAND.

Ello ayudará a las empresas a tomar decisiones más informadas sobre qué normas apoyar y en cuáles invertir. A nuestro parecer, este es otro aspecto clave del Reglamento PEN que debe preservarse, aunque con ciertas mejoras para que más partes interesadas puedan aportar al proceso.

La posibilidad de solicitar un dictamen pericial no vinculante sobre el canon agregado es un elemento primordial del Reglamento PEN que conduce a una mayor transparencia del sistema de concesión de licencias y alivia la carga que recae en las partes de una negociación. Por tanto, cualquier versión definitiva del Reglamento debe incluir un proceso de determinación del canon agregado con el fin de promover un entorno de concesión de licencias de PEN justo, transparente y previsible.

La propuesta del proceso de determinación de FRAND debería reducir considerablemente el riesgo de conductas de *hold-up* ilegítimas, puesto que las negociaciones podrían tener lugar sin la amenaza inmediata de medidas cautelares, que vician tales negociaciones desde el comienzo en beneficio de los titulares de PEN.

En nuestra opinión, es preciso establecer un proceso de determinación de FRAND adecuado para que las partes puedan negociar una licencia debidamente, sin la amenaza de una medida cautelar que fuerce a una parte de la negociación a aceptar unas condiciones que considera injustas. Además, brinda a ambas partes la oportunidad de obtener una valoración externa neutral, en las que las condiciones propuestas (tanto para el licenciante como para el licenciario) son FRAND. Proveer de un refugio seguro a las partes para negociar un acuerdo FRAND libre de amenazas de medidas cautelares es una pieza crítica del sistema que debe preservarse y reforzarse.

El proceso de determinación de FRAND propuesto parece estar abierto a cualquier parte. Esto nos parece muy favorable en la medida en que también ayudará a las empresas que soliciten una licencia de PEN a conseguirla. Asimismo, podría mitigar el problema de las negativas a conceder licencias.

El proceso de determinación de FRAND propuesto también puede promover la transparencia. Si se aplica debidamente, debería dar lugar a un corpus de «jurisprudencia» y conocimiento de licencias similares. A su vez, ello conduciría a que ambas partes tuvieran mayores motivos para confiar en que la tasa aplicada es justa. Esta cuestión es especialmente relevante para operadores de menor tamaño a los que se aplica de manera rutinaria un canon de PEN superior que a empresas de mayor tamaño, las cuales, a diferencia de las pymes, pueden disponer de los recursos necesarios para impugnar ante los tribunales la concesión de licencias en condiciones no FRAND.

El registro de PEN propuesto, junto con el sistema de control de la esencialidad, permitirá una mejor comprensión inicial por los agentes del mercado de qué patentes resultan esenciales para la norma. La creación de un sistema de registro centralizado como el previsto por el Reglamento PEN dotará al sistema de concesión de licencias de PEN de la transparencia que tanto se precisa. Algunos organismos de normalización exigen la identificación de posibles PEN por los participantes en el proceso de normalización (p. ej., el ETSI); para otros, es algo optativo (p. ej., el IEEE). Habida cuenta de los plazos y los objetivos de la información, las bases de datos de PEN de los organismos de normalización incluyen un número excesivo de inscripciones. Ahora bien, el exceso de inscripciones supone un problema al examinar el sistema de concesión de licencias de PEN.

Exigir un registro separado de PEN respecto de cada norma que esté comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento para generar esa visibilidad es, pues, importante, y supondrá un elemento necesario para el resto de aspectos del Reglamento, tales como los controles de la esencialidad, la determinación del canon agregado y

la determinación de FRAND. En cuanto a las normas desarrolladas conforme a las políticas de DPI que exigen la declaración de posibles PEN y por lo que atañe a los titulares de PEN que participan en consorcios de patentes, el registro de PEN puede tener por objeto información que ya ha sido compartida de otro modo.

IV. Observaciones sobre las propuestas específicas recogidas en el proyecto de Reglamento PEN

(a) Ámbito de aplicación del Reglamento PEN

Apoyamos la propuesta de la Comisión de excluir del ámbito de aplicación del Reglamento PEN las normas que no se enfrentan a dificultades de licencia o a ineficiencias que tengan un impacto negativo en el funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, nuestro apoyo a la exclusión de estas normas «no problemáticas» está basado en la asunción de que el Reglamento PEN incluirá en su ámbito de aplicación las normas previas que hayan dado lugar a múltiples desafíos en la concesión de licencias.

En concreto, recomendamos que se incluya expresamente en el ámbito de aplicación del Reglamento PEN, desde el principio, un conjunto de normas previas concretas que han sido objeto de problemas asociados con las licencias, por ejemplo, las normas sobre tecnologías Wi-Fi, HEVC, y LTE, con inclusión del 5G. Rechazamos de plano la referencia a «normas para las comunicaciones inalámbricas» recogida en el considerando 4, que puede suponer que normas como las relativas a tecnologías Wi-Fi, HEVC y LTE (4G, 5G, etc.) no estén comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento PEN. Recomendamos eliminar esta referencia en su totalidad para evitar cualquier confusión.

En el artículo 1, apartado 4, y en otras partes del texto del Reglamento PEN se incluyen referencias a los «casos de uso». El Reglamento PEN no ofrece una definición de la expresión «casos de uso». De hecho, consideramos que sería mucho más apropiado referirse a «normas». Nuestra recomendación es que se modifique el artículo 1, apartado 4, de modo que sea acorde al artículo 66 y, se refiera a la propia norma, y no a los casos de uso, y que se realicen otras modificaciones en el mismo sentido en todo el texto del Reglamento PEN.

Es posible que una norma no plantee problema alguno en el momento concreto en el que la Comisión decida que no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento PEN y que más adelante surjan conflictos relativos a la licencia de PEN declarados esenciales para dicha norma. De este modo, parece prudente que se modifique el Reglamento PEN y se confiera a la Comisión facultades discrecionales para volver a evaluar la situación de las licencias en un momento posterior y para retirar una exención en caso de que se detecten problemas, como un elevado volumen de litigios o ineficiencias en la concesión de licencias.

El artículo 1, apartado 2, debería modificarse para aclarar que el compromiso FRAND no dejará de aplicarse cuando cambie la titularidad de las PEN. La disposición debería aclarar que, aun cuando el actual titular de la PEN no hubiera asumido inicialmente el compromiso, el Reglamento PEN seguirá siendo aplicable a aquellas patentes respecto de las que se hubiera asumido previamente un compromiso FRAND.

La definición de «norma» recogida en el artículo 2, punto 3, se refiere a una especificación técnica «cuya observancia no es obligatoria». Pues bien, esta formulación es contraria al hecho de que el Derecho de la Unión exige a los fabricantes cumplir ciertas normas. Por ejemplo, el Derecho de la Unión dispone que los vehículos deben estar equipados con funciones de llamada de emergencia automática a través de una conexión móvil (eCall). Por tanto, los componentes respectivos de los vehículos deben cumplir la norma de comunicaciones móviles. En consecuencia, las normas cuyo cumplimiento es obligatorio pueden ser objeto de una difusión excesiva y deberían estar comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento. Para garantizarlo, el texto «cuya observancia no es obligatoria» debería ser eliminado del artículo 2, punto 3.

Por último, pero no por ello menos importante, es fundamental aclarar que las licencias de todas las PEN, ya se trate de una norma que esté o no comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento PEN, respecto de las cuales se ha asumido un compromiso FRAND, no deben ser denegadas a ningún solicitante de una licencia FRAND, con independencia del eslabón de la cadena de suministro en el que desarrolle su actividad. En este sentido, recomendamos añadir un nuevo artículo que aclare expresamente este extremo.

(B) Registro de PEN

El artículo 9, letra h), exige que los consorcios de patentes publiquen su política de cánones. Proponemos que se refuerce esta exigencia de modo que incluya información más detallada, por ejemplo, sobre el método de cálculo efectivo del canon (es decir, tipo de canon agregado aplicado y detalles del cálculo por titular de PEN del consorcio).

Recomendamos que obligue conservar, en aras de la transparencia, la información sobre cualquier PEN que sea retirada del registro con arreglo a los artículos 23 o 25.

(c) Controles de la esencialidad

Los controles de la esencialidad que se lleven a cabo al margen del centro de competencia mencionado en el artículo 8 del Reglamento PEN no sustituyen un control de la esencialidad realizado en el contexto del proceso de selección aleatoria previsto en el artículo 29, apartado 1. Si bien estamos de acuerdo en que estos controles de la esencialidad previos deberían incluirse en el registro, es probable que se lleven a cabo con distintas metodologías y podrían estar sesgados dados los incentivos implicados.

Por tanto, el artículo 29, apartado 4, debería modificarse para reflejar esta cuestión, así como la mención del considerando 27 a los controles de la esencialidad realizados previamente por los consorcios de patentes. Además, los titulares de PEN podrían reorientar los presupuestos de los controles de la esencialidad de los consorcios de patentes al nuevo centro de competencia para recurrir a ese proceso y evitar gastos adicionales.

(d) Determinación del canon agregado

Como elemento clave de cualquier determinación de FRAND ulterior, el canon agregado idealmente debería determinarse *antes* de que se lleve a cabo la determinación de FRAND. Disponer de un canon agregado publicado que se determine en el marco de un proceso exhaustivo, público y equitativo puede promover las negociaciones de licencias FRAND entre titulares de PEN y licenciataris potenciales gracias a que ofrece una mayor transparencia.

Para contribuir a ello, proponemos simplificar la petición de un proceso de determinación del canon agregado del artículo 18, apartado 6, como se indica a continuación, para que sea más probable alcanzar el umbral y pueda superarse este aspecto crítico del Reglamento PEN.

Estamos de acuerdo en que el titular de una PEN o un ejecutor puedan solicitar un dictamen pericial no vinculante sobre un canon agregado mundial, como dispone el artículo 18, apartado 1. Sin embargo, no compartimos el criterio previsto en el artículo 18, apartado 6, para determinar que se ha alcanzado el umbral de participación.

En su formulación actual, el artículo 18, apartado 6, permite a los titulares de PEN impedir que el proceso avance al negarse a participar, lo que constituye una posibilidad real, habida cuenta de los incentivos. Por otra parte, centrarse en la «cuota de mercado» de los ejecutores es complejo y sería difícil de demostrar, además de no tener en cuenta el importante papel que tendrían las entidades que tienen previsto aplicar la norma en el proceso de determinación del canon agregado. Sugerimos modificar el artículo 18, apartado 6, para que contemple estas cuestiones y garantice que el proceso de determinación del canon agregado pueda llevarse a cabo cuando un grupo significativo de partes interesadas, ya sean titulares de una PEN o ejecutores, hayan demostrado interés.

Una opción es modificar el artículo 18, apartado 6, para que esté redactado en estos términos: «*Si las peticiones de participación incluyen cualquier combinación de cinco titulares de PEN, ejecutores o posibles ejecutores*». También podría modificarse el artículo 18, apartado 6, para que tenga la siguiente formulación: «*Si las peticiones de participación incluyen a titulares de PEN que representen colectivamente al menos un 20% estimado de todas las PEN relativas a la norma, o al menos a cinco ejecutores o potenciales ejecutores*».

Según su formulación actual, el artículo 18, apartado 5, establece que los usuarios de normas deben proporcionar información «sobre toda aplicación pertinente de la norma» cuando estén interesados en participar en el proceso. El Reglamento PEN debería modificarse para garantizar que los actuales y futuros usuarios de la norma puedan participar en el proceso, puesto que los intereses de quienes desean incorporar la norma a sus productos o servicios son tan pertinentes como los de quienes ya la han incorporado. Recomendamos modificar el artículo 18, apartado 5, del siguiente modo: «*Los ejecutores deberán facilitar información sobre toda aplicación actual o potencial pertinente de la norma*».

El proceso de determinación del canon agregado será más informativo cuando se base en datos de distintas partes interesadas, incluyendo los titulares de PEN, como prevé actualmente el artículo 18, apartado 8, así como de ejecutores participantes y entidades ajenas al proceso que puedan ofrecer aportaciones valiosas. Por tanto, el proceso del artículo 18 debería ampliarse para incluir la oportunidad de que los ejecutores que participan aporten información y hacer esta oportunidad extensiva a no participantes.

(e) Determinación de FRAND

El Reglamento PEN trata de facilitar que las partes puedan resolver cuestiones que surgen en litigios sobre PEN sin que la amenaza y los gastos de litigación afecten a la dinámica de las negociaciones. Recomendamos suprimir el artículo 34, apartado 4, del Reglamento PEN, que permite que se dicte un «mandamiento provisional de carácter económico», así como la terminología correspondiente del considerando 35. Esta disposición introduce una terminología que no se usa en muchos Estados miembros (aunque sí la utilice el UPC) y genera, en consecuencia, inseguridad jurídica. De mantenerse, debería adaptarse en consonancia con el marco previsto en la sentencia *Huawei/ZTE* del TJUE.

Tal como está redactado, el Reglamento PEN prevé que solo puede nombrarse a un conciliador para llevar a cabo la determinación de FRAND. Ahora bien, dada la complejidad de los litigios sobre PEN y los breves plazos previstos, recomendamos que se nombre a más de un conciliador para la determinación de FRAND. Del mismo modo, recomendamos que se confieran facultades discrecionales a los conciliadores para prorrogar el ajustado plazo del proceso de determinación de FRAND, más allá de las facultades actuales reconocidas a las partes para aceptar conjuntamente tal prórroga.

Además, la determinación de FRAND no debería ser vinculante *per se*. En su redacción actual, el compromiso de quedar vinculado por el proceso de determinación de FRAND se deriva del artículo 38. Ahora bien, debería tener su origen en el artículo 57, una vez que el proceso haya concluido y que el informe por escrito correspondiente haya sido compartido. Si una parte desea mostrar voluntariamente su compromiso previo con el resultado antes de que se emita el informe por escrito, puede hacerlo, pero el Reglamento PEN únicamente debería contemplar un compromiso, posterior al informe por escrito. Concretamente, ninguno de los pasos descritos en el artículo 38 deberían depender de que cualquiera de las partes se comprometa a cumplir con el resultado.

Ello se debe, en particular, a la falta de garantías de procedimiento, que hacen que no sea adecuado exigir a un licenciario comprometerse a pagar un importe cuando no puede impugnar debidamente las pruebas aportadas por el licenciante. Además, al no tener en cuenta la validez, la aplicabilidad o el incumplimiento, la determinación de FRAND no considera cuestiones cruciales sobre los méritos de las patentes y, por tanto, es injusto que un licenciante o un licenciario queden vinculados por tal determinación. Garantizar que la determinación de FRAND no es vinculante por naturaleza no minimiza su papel fundamental en la resolución y reducción de litigios, como ilustran las disposiciones actuales de recurso obligatorio a un procedimiento previo de arbitraje, no vinculante.

Estamos convencidos de que el Reglamento PEN debería proporcionar unas orientaciones sobre el significado de «FRAND». En aras de la seguridad jurídica, el Reglamento PEN podría orientar en este sentido, en línea con las Directrices de la Comisión Europea sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (Directrices Horizontales).

Para abordar mejor la negociación de la concesión de licencias por un consorcio de licencias o varios licenciarios, el Reglamento PEN debería conferir al conciliador facultades discrecionales para consolidar varios procedimientos de determinación de FRAND y permitir una determinación unificada para todos los licenciarios de un consorcio de patentes o para varios licenciarios, con el consentimiento de los licenciarios afectados. El Reglamento PEN también debería permitir que una parte solicitante incluya a varios titulares de PEN como «parte respondedora» en caso de que esos titulares de PEN sean miembros de un consorcio de patentes. Para ello, el artículo 36, apartado 1, podría modificarse de forma que disponga que: «*cuando la parte solicitante sea un ejecutor, la parte respondedora podrá consistir en varios titulares de PEN que participan en un consorcio de patentes*».

El artículo 54, apartado 4, exige que un órgano jurisdiccional no proceda al examen del fondo de una demanda sobre la determinación de FRAND hasta que el centro de competencia le haya entregado una notificación de

terminación de la determinación de FRAND. Aunque la finalidad de esta formulación es garantizar que no se entre a conocer el fondo de un asunto hasta que haya finalizado la determinación de FRAND, sería más sencillo prohibir que las partes inicien el procedimiento judicial hasta que finalice la determinación de FRAND. De ese modo, no se malgastarían los recursos del órgano tribunal ni de las partes mientras queda pendiente la determinación de FRAND. Ahorrar recursos y evitar dos procesos paralelos es especialmente importante para las pymes, a las que el Reglamento PEN tiene por objeto apoyar.

(f) Grupos de Negociación de Concesión de Licencias

La propuesta de Reglamento PEN guarda silencio sobre los Grupos de Negociación de Concesión de Licencias (GNCL).¹² Un GNCL, compuesto de varios licenciatarios potenciales, puede negociar conjuntamente las condiciones de licencia con titulares de PEN o con consorcios de patentes. El Reglamento PEN podría establecer unos criterios seguros (y las consiguientes orientaciones) para los GNCL, dadas las eficiencias y los posibles efectos procompetitivos que estos grupos podrían aportar al mercado.

IV. Conclusiones

La FSA acoge favorablemente el proyecto de Reglamento PEN. Si se desarrolla y aplica debidamente, el Reglamento PEN reforzará la transparencia, la previsibilidad y la justicia en la concesión de licencias de PEN. Esto, a su vez, fomentará el uso de tecnologías normalizadas que están promoviendo la transición tanto digital como ecológica de la Unión. El Reglamento PEN también establecerá un sistema justo de remuneración a los titulares de PEN e impulsará la innovación en Europa. El Reglamento PEN llevará a una mayor inversión en productos y servicios que cumplan las normas y permitan a Europa subirse a la nueva ola de innovación del internet de las cosas.

Aunque la FSA apoya el Reglamento PEN, es preciso que, durante el proceso legislativo, se introduzcan algunas modificaciones en su formulación para aclarar ciertas cuestiones y lograr que la norma sea adecuada para conseguir su propósito. Esperamos cooperar con los Estados miembros, incluida España, para concretar las modificaciones necesarias.

NOTA: Las posiciones y observaciones recogidas en este documento no reflejan necesariamente la posición corporativa individual concreta de cada uno de sus miembros.

¹² Véase el documento de posición de la FSA titulado «Using Licensing Negotiation Groups (LNGs) when Licensing Standard Essential Patents on FRAND Terms», disponible en https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2022/07/2022-7-26_FSA_Position_Paper_on_LNGs_28final29.pdf.