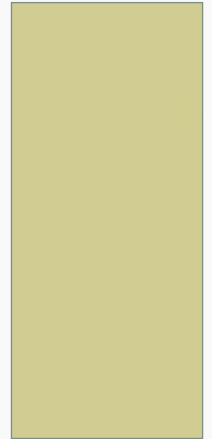


# ESSENTIAL PATENTS

TRAINING OF NATIONAL JUDGES IN EU COMPETITION LAW  
DEFKOMCOURT 3 (SECOND SESSION)

CARMEN RODILLA MARTÍ (UV)



# INTRODUCCIÓN

- Patente **esencial/indispensable (SEP) NO** es un concepto propio del **Derecho de patentes**
  - Existen muchas formas de clasificar las patentes (principal, secundaria, dependiente, etc.), pero ninguna de ellas se corresponde con “patente esencial”.
- Se trata de una noción que corresponde al campo del **Derecho de la competencia**
- Surge en un escenario muy concreto:
  - El de **consorciación** de tecnología
    - En algunos casos, el de **estandarización** de tecnología

# INTRODUCCIÓN

## SIGNIFICADO DE “ESENCIAL”

- Esencial es un adjetivo que se ha de poner en relación con algo → ¿esencial para qué?
- Ninguna patente es esencial en términos absolutos → no existe ninguna tecnología que se utilice absolutamente para todo
- Por lo tanto, es necesario saber para qué resulta esencial la patente
  - Para producir una tecnología determinada
  - A cuya consecución está orientado un consorcio/*pool* (de estandarización) en el cual la misma está incorporada

# INTRODUCCIÓN

## CONSORCIACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE TECNOLOGÍA

- Sector tecnológico es cada vez más complejo
- Una patente no es suficiente para producir un producto
  - Se requieren muchas tecnologías
- Los mercados de tecnología y producción o implementación de la misma están diferenciados
  - Actores que participan en los mismos pueden ser distintos
  - El productor no es titular de toda la tecnología necesaria para producir un bien
  - Para facilitar la adquisición de todas las licencias necesarias, el sector privado ha ideado una solución
    - LA CONSORCIACIÓN

# CONSORCIACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE TECNOLOGÍA

## PROCESO DE CONSORCIACIÓN

- Definiciones desde la perspectiva de Derecho de la competencia:
  - “Acuerdos para la puesta en común de tecnología para concederla bajo licencia a terceros” (Reglamento 316/2014).
  - “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” (Comunicación 2014/C 89/03)
- Toda la tecnología necesaria para poder producir un producto se vierte, con muy distintas vestiduras jurídicas, en un consorcio
  - Tipo de contrato: bilaterales, length contracting, multilaterales
  - Grado de integración

# INTRODUCCIÓN

## Consortios de estandarización

- Commission communication “Setting out the EU approach to Standard Essential Patents” (2017)
- Elaboración de reglas técnicas, industriales o comerciales (estándar d mercado) comunes en el sector del mercado
- Suelen tener gran acogida en el mercado (DvD, PDF, WIFI, Bluetooth, 5G, etc.)
- Facilitan la compatibilidad y la interoperabilidad
  - Aumentan la competencia + reducen costes
  - En muchas ocasiones son fomentados por la Administración

# ANÁLISIS DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

- Como acuerdos entre empresarios que son, dirigidos a disciplinar el comportamiento de los miembros en el mercado, están sujetos a un escrutinio competitivo
- Quedan formalmente fuera del reglamento de transferencia de tecnología tanto los acuerdos por los que se crea el pool y los acuerdos de licencia del paquete.
- Estos acuerdos no serán anti-competitivos *por objeto*, por las consecuencias e implicaciones positivas que tienen:
  - Reducen *litigiosidad* (+/-)
  - Facilitan el acceso a la tecnología & integran tecnología complementaria
  - Reducen costes de transacción (información, negociación (*hold-up* y *complements problem*))
    - En algunos casos (FRAND) disciplinan los precios de determinada tecnología esencial (standard essential patents)
  - En casos especiales (SSO) → resuelven problemas de conectividad o interconexión

# ANÁLISIS DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

- PERO habrá de valorarse caso por caso los acuerdos dependiendo de las consecuencias porque pueden generarse:
  - posiciones de dominio (monopolio de monopolios) de las que se puede abusar (precios excesivos, tying, etc)
  - freno o ralentización de la innovación
    - Patentes nulas
    - Exclusión anticompetitiva y permanente de competidores
- Calificación como anticompetitivos dependerá de las normas que disciplinan (*good governance*):
  - Relaciones internas (*ad intra*): respecto del propio pool y de sus miembros
  - Relaciones externas (*ad extra*): en materia de licencias de tecnología fuera de los miembros del pool
    - Políticas sobre las condiciones de las licencias de los miembros pertenecientes al consorcio (royalties, especialmente).
      - ((F)RAND)



# ANÁLISIS DESDE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

- El parámetro composición del consorcio (naturaleza de la tecnología consorciada) sirve como guía a las autoridades de competencia para analizar las consecuencias competitivas del pool desde dos perspectivas fundamentales:
  - En materia de acuerdos colusorios o restrictivos de la competencia (art. 101 TFUE)
    - El consorcio se forma a través de acuerdos de transferencia de tecnología entre competidores en el mercado
  - Pueden general problemas de abuso de posición de dominio (art. 102 TFUE):
    - Monopolio de los monopolios
    - Abusos por explotación como por exclusión

# ANÁLISIS DESDE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

## NATURALEZA DE LA TECNOLOGÍA CONSORCIADA

- Se trata de una de las cuestiones donde más hincapié se ha hecho en los análisis de Derecho de la competencia en materia de acuerdos colusorios por parte de la Comisión
- Existen varias clases de tecnología en virtud de:
  - Cómo se relacionan con las otras tecnologías que forman parte del pool:
    - Tecnología complementaria
    - *Tecnología sustitutiva*
  - *Cómo se relacionan con el producto final objetivo del consorcio:*
    - *Tecnología esencial → imposible implementar un estándar si explotar la tecnología esencial*
    - *Tecnología no esencial*

# ANÁLISIS DESDE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

- Problemas con el uso de la tecnología esencial como parámetro central del análisis de competencia
  - Esfuerzo enorme de determinación de la naturaleza de la tecnología
    - Mucha información necesaria y muy especializada (Normalmente es una auto-evaluación por parte del titular de la misma)
  - Es imposible hacer un análisis objetivo y establece.
    - La tecnología en sí misma es compleja de calificar
    - La calificación de esencial se lleva a cabo por el propio titular y normalmente no existe escrutinio posterior
      - Es posible que exista en algunos consorcios y se lleva a cabo por un experto independiente
      - Los tribunales sí están analizando cuestiones sobre la esencialidad de la patente
        - Milan (2016) → corte decide si es o no esencial para la implementación total del consorcio
        - UK (2004 y 2006) → solicitud de declaración negativa se encuentra dentro de los poderes del tribunal
    - Depende de cómo se defina el pool (esencial sólo para una porción del pool que no es de obligatoria implementación) e, incluso, de cómo defina el pool lo que es esencial (*comercial (es la forma más eficiente) vs. Technical essentiality*)
    - Evoluciona y lo que hoy es esencial, mañana ya no lo es

# ACUERDOS RESTRICTIVOS

## TIPOS DE TECNOLOGÍA

- *Tecnología complementara/sustitutiva*
  - *Directrices → alta probabilidad de que este pool formado por tecnología sustitutiva sea anticompetitivo*
  - *Pero en realidad, hace falta completar el análisis con el recurso a otros criterios (por. Ej. la posibilidad de contratar sub-paquetes)*
- *Tecnología esencial/no esencial*
  - *Existen pools dirigidos a englobar tecnologías para un sector o para un producto, cuando estemos en este último caso, es más sencillo determinar qué es esencial*
  - *Naturaleza competitiva sigue dependiendo de otros criterios, como la posibilidad de renunciar a la licencia de la tecnología no necesaria*

# ACUERDOS RESTRICTIVOS

	Tecnología complementaria	Tecnología sustitutiva
Tecnología esencial	Pro-competitivo	Alta probabilidad de anti-competitivo, pero habrá que considerar otros parámetros
Tecnología no esencial	Depende de otros parámetros	Alta probabilidad de anti-competitivo, pero habrá que considerar otros parámetros

# ACUERDOS RESTRICTIVOS

## OTROS PARÁMETROS A CONSIDERAR:

- Constitución del consorcio
  - Composición del pool
    - **Naturaleza de la tecnología consorciada**
    - Selección
      - Órgano decisor
      - Criterios de selección
  - Cuestiones de permeabilidad
- Reglas de funcionamiento interno del consorcio
  - Información suministrada
  - Reparto de royalties
  - Otras condiciones:
    - **No exclusividad**
    - Pactos de retrocesión (grant-back clauses)

# ABUSOS DE POSICIÓN DE DOMINIO

## POSICIÓN DE DOMINIO

- Las patentes esenciales **no siempre y automáticamente** pueden considerarse que se encuentren en **posición de dominio**
  - Análisis de mercado de referencia y posición en el mismo
- No obstante, el mercado se estrecha en escenarios de consorciación y, especialmente, de estandarización
  - Licenciarios no acudirán al *pool* y posteriormente buscarán una competidora de la patente esencial consorciada, no es eficiente y no hay incentivos para hacerlo
    - una patente que fuera del consorcio con competidores, por el mero hecho de ingresar en un consorcio con fuerte implantación en el mercado, refuerzo de su posición
      - El titular de la patente “captura” el valor de la consorciación
- Consorciación y estandarización como catalizadores de posiciones de dominio
  - Individuales → de la patente esencial
  - Colectivo → de las patentes pertenecientes al consorcio

# ABUSOS DE POSICIÓN DE DOMINIO

## PRÁCTICAS ABUSIVAS

- La Communication on Standardisation Priorities for the Digital Single Market (2016), ya identificaba tres áreas donde las licencias de las SEP pueden presentar problemas:
  - Información opaca o poca información sobre las SEP
  - Falta de información sobre la evaluación de las SEP en contexto FRAND
  - El riesgo de incertidumbre en la defensa de las SEP.



# ABUSOS DE POSICIÓN DE DOMINIO

## ALGUNOS EJEMPLOS DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS (HOLD UP PROBLEM)

- Precios (royalties) excesivos
- Imponiendo cláusulas no equitativas en licencias cruzadas
- Imposición de *no-challenge clauses* a los licenciataris
- Emboscada de patentes (Rambus + royalties excesivos)
- Interposición abusiva de acciones de infracción
  - Motorola decision
    - establece un puerto seguro para los implementadores del estándar que quieren licencias en términos FRAND.
    - Para evitar acciones de infracción del titular, han de demostrar que querían una licencia con un tercero o una corte decidiendo sobre los royalties
  - Samsung commitments (compromisos)
    - Se implementa el puerto seguro de Motorola
    - Los potenciales licenciataris se encuentran a salvo de la acción de infracción si se acogen a los términos de licencia que se recogen en los compromisos de Samsung
      - Ventana de negociación de 12 meses
      - Si no hay acuerdo → tercero determinará la cuantía
  - Orange book en Alemania

# ABUSOS DE POSICIÓN DE DOMINIO

- Abusos de posición de dominio dañan:
  - Al mercado & consumidores
    - Ralentización de la innovación
    - Tecnología más cara
  - A los terceros licenciatarios
    - Royalties más elevadas
  - Al pool, si existen pools competidores
    - Menos licencias globales → pierden posición competitiva
    - Si la licencia es global y no quieren perder esa posición
      - Repartos internos de royalties forzados

# ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO

## FÓRMULAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE ABUSOS

- Intervención del estado:
  - Regulación (ex ante)/ derecho de propiedad industrial (patentes dependientes y licencias obligatorias)
  - Derecho de la competencia (ex post)
- Autorregulación
  - Solución privada a estos problemas que presentan los royalties excesivos
    - Políticas sobre las condiciones de las licencias de los miembros pertenecientes al consorcio (royalties, especialmente, aunque no sólo).
      - **((F)RAND) terms and conditions**
        - Las condiciones de las licencias de las patentes esenciales han de ser
          - Fair (equitativas)
          - Reasonable (razonables)
          - Non discriminatory (no discriminatorias)

# FRAND TERMS & CONDITIONS

## CONCEPTO Y CONTENIDO DE FRAND

- Compromiso o declaración unilateral o código de gobernanza
- Contenido:
  - Complejo de determinar ex ante
    - Se trata de una fórmula abierta (deliberadamente)
      - La Comisión entiende que las partes de un contrato de licencia son quienes en mejor posición se encuentran para establecer cuáles son las condiciones FRAND
      - Esta negociación ha de llevarse a cabo DE BUENA FE
  - Permite una amplia gama de comportamientos
  - Se trata de encontrar un equilibrio entre los intereses del licenciataria y los del licenciante y generales de que se contribuya al estándar y existan incentivos de mejorar la tecnología

# FRAND TERMS & CONDITIONS

## GUÍA DE LA COMISIÓN

- Comisión ha asentado una serie de principios
- pero NO existe un contenido uniforme y para todos los casos del contenido de FRAND
  - Se genera una expectativa en los potenciales licenciarios si un titular de tecnología ha aceptado el compromiso FRAND
  - Las partes deben estar dispuestas a negociar de buena fe
  - La valoración de la patente ha de guardar relación con el valor económico de la tecnología patentada
    - No debe capturarse en valor derivado de haber sido incluido en un consorcio
      - Excepción: para aquéllos casos en los que la patente ha sido desarrollada exclusivamente para el consorcio y no tiene valor fuera del mismo -> medios alternativos de valoración
    - La determinación del valor FRAND ha de tener en cuenta en valor añadido actual de la tecnología, independientemente del valor que tenga en el mercado el producto que la incorpora
    - El valor FRAND además, ha de general incentivos para que los titulares sigan teniendo incentivos para hacer mejoras y volcarlas al pool (¡por lo que no ha de ser demasiado bajo!)
    - Para evitar la acumulación de royalties, el valor FRAND una patente esencial no ha de ser calculado de forma aislada, sino el valor que aportan al estándar
  - No se puede discriminar entre licenciarios si ostentan una posición similar
- Haber suscrito FRAND no deja descubierto al titular de tecnología frente a una **infracción de su patente** → caso Huawei Zte