

Joaquín Rovira e Isabel Iglesias

Continúa el proceso legislativo ordinario para modificar las Patentes esenciales estándar (“SEP”)

En un contexto donde la innovación y la tecnología avanzan a pasos agigantados, la regulación y protección de las invenciones se convierten en piezas clave para el desarrollo sostenible y competitivo de las naciones. El pasado enero, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea (“UE”) adoptó con una mayoría significativa su posición sobre las nuevas normas para las patentes esenciales estándar (“SEP”, por sus siglas en inglés), y el 28 de febrero el Parlamento Europeo aprobó su mandato para entablar las conversaciones interinstitucionales con los gobiernos de la UE sobre las SEP.

La presente Nota jurídica profundizará en el significado y las implicaciones de las SEP, explorando cómo la nueva regulación impactará no solo en el panorama legal y empresarial, sino también en el modo en que las innovaciones tecnológicas son implementadas y licenciadas. Analizaremos además los objetivos y principales aspectos destacables del reglamento, así como sus implicaciones en el panorama legal y empresarial.

Antecedentes del proceso legislativo

En fecha 27 de abril de 2023, la Comisión Europea (“CE”) publicó su [Propuesta de Reglamento sobre patentes esenciales estándar y por el que se modifica el Reglamento \(UE\) 2017/1001](#) con el objetivo de aumentar la transparencia en la concesión de las SEP¹, ya que el panorama actual de las SEP está altamente fragmentado, debido a la ausencia de una entidad centralizada que proporcione información detallada y accesible a las empresas sobre la titularidad de las SEP y los costes asociados a su uso.

Así, y continuando con el procedimiento legislativo ordinario de la UE, el pasado 24 de enero la Comisión de Asuntos Jurídicos adoptó (con 13 votos a favor, ningún voto en contra y 10 abstenciones), su posición sobre las nuevas normas para apoyar las SEP. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó, con 454 votos a favor, 83 en contra y 78 abstenciones, su mandato para las conversaciones interinstitucionales con los gobiernos de la UE sobre las SEP. Ahora comenzarán las conversaciones con los países de la UE sobre la redacción final de la legislación.



Como se refleja en el timeline del proceso legislativo ordinario, actualmente estamos en una etapa temprana de este proceso.

¹ Según [Marion Walsmann](#) “Los nuevos instrumentos aportarán la transparencia que tanto se necesita a un sistema opaco, harán que las negociaciones sean más justas y eficientes y reforzarán la soberanía tecnológica europea. Por ejemplo, en el 5G, casi el 85% de las patentes esenciales estándar son, de hecho, no esenciales”. Puede consultar la nota de prensa en el siguiente enlace: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240122IPR17029/new-rules-to-promote-standard-setting-innovation-in-new-technologies>

Las SEP y su relevancia para el mercado

Una SEP es un tipo de patente que protege una tecnología que ha sido considerada esencial para la implementación de un determinado estándar tecnológico adoptada por un organismo de estandarización (o SDO, por sus siglas en inglés). Estas patentes abarcan una gran variedad de tecnologías e incluyen, por ejemplo, estándares tecnológicos como 5G y WiFi, compresión y descompresión de audio y vídeo (por ejemplo, MPEG, HEVC), tecnologías para el almacenamiento e intercambio de datos (por ejemplo, CD y DVD), formatos fotográficos (JPEG) e interoperabilidad de audio y vídeo doméstico (HAVi).

Tradicionalmente, los usuarios de las SEP han sido los fabricantes de una amplia gama de equipos tecnológicos, incluyendo dispositivos de telecomunicaciones, smartphones, ordenadores, tabletas y televisores. Sin embargo, con el auge y expansión de la Internet de las Cosas (IoT), el alcance de aplicación de estas normas se ha ampliado significativamente, atrayendo a un diverso conjunto de actores, entre los que se incluyen numerosas pequeñas y medianas empresas (“PYMES”).

Diferencia entre las SEP y otras patentes

Como regla general, la patente confiere a su titular el derecho a prohibir que cualquier tercero sin su consentimiento explote directa o indirectamente la invención patentada, siendo libre de otorgar o no licencias de explotación a otros agentes económicos mientras no concurra alguno de los supuestos de concesión de licencias obligatorias previstos en la normativa.

No obstante, cuando una tecnología patentada se declara esencial para la implementación de un determinado estándar tecnológico, el titular de la SEP adquiere una posición de influencia significativa en el mercado respecto a aquellos que implementan dicho estándar. Por tal motivo, con el objetivo de proteger los derechos de exclusiva de los titulares de SEP, al tiempo que se garantiza el acceso a la tecnología a los implementadores, los titulares de SEP deben asumir el compromiso de otorgar licencias de sus patentes bajo términos justos, razonables y no discriminatorios (“FRAND”, por las siglas en inglés de “Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory”). Este compromiso hace que el acceso a tecnologías esenciales sea equitativo y no obstaculice la competencia e innovación en el mercado.

Ineficiencia del sistema actual de concesión de licencias de SEP

El sistema que rige actualmente el marco de las negociaciones para la concesión de licencias de SEP ha demostrado ser claramente ineficaz, primordialmente debido a la inexistencia de un cuerpo normativo común que establezca un criterio armonizado en cuestiones tan relevantes como determinar que debe entenderse por una condición justa y razonable a los efectos de enjuiciar una negociación en condiciones FRAND.

La inexistencia de un criterio común ha provocado que a menudo los agentes económicos se enfrenten a negociaciones demasiado prolongadas y onerosas, lo que, unido a la ausencia de mecanismos efectivos de resolución para la resolución de conflictos surgidos en el marco de negociaciones FRAND, se ha traducido en un claro obstáculo a la inversión en la innovación.

Por otro lado, el actual sistema tampoco ofrece ninguna transparencia respecto a cuáles son las normas pertinentes, las SEP vigentes en el territorio de interés o las condiciones FRAND que aplican al estándar tecnológico para la concesión de una licencia. Esta opacidad lleva a que no haya una fuente fiable de información a la que puedan recurrir los agentes económicos y añade más complicaciones al panorama actual.

Objetivo de la Propuesta de Reglamento de la CE

La Propuesta de Reglamento de la CE busca establecer un marco normativo común y equilibrado, que resuelva las ineficiencias del sistema actual con dos objetivos primordiales:

- **Fomentar la innovación y la competitividad** de los titulares y ejecutores de las SEP en la UE, asegurando que estos puedan fabricar y comercializar sus productos de manera competitiva tanto en los mercados internos como en los extracomunitarios;
- **Conseguir que los usuarios finales, incluyendo a las PYMEs y los consumidores, obtengan ventajas** de los productos que incorporan las tecnologías más recientes y normalizadas a precios justos y razonables. Esto debe lograrse de manera que también se reconozca y recompense de forma adecuada la innovación que subyace en dichos productos.

Principales aspectos de la propuesta de Reglamento

- Se creará un **registro obligatorio** bajo la gestión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“**EUIPO**”, por sus siglas en inglés), en el que los titulares de SEP inscriban sus patentes, proporcionando información detallada sobre la misma. La propuesta prevé además el desarrollo de una **base de datos electrónica** que incluirá información sobre los cánones agregados, las condiciones FRAND o cualquier programa de licencias, así como los programas de licencias colectivas.
- Los titulares de SEP tendrán la opción de declarar en el registro el máximo canon agregado estimado para sus patentes. Como alternativa, tanto los titulares de las SEP como quienes las implementen podrán recurrir a los servicios de un mediador. Este conciliador tendrá la función de sugerir una cifra de canon agregado, aunque esta recomendación no tendrá carácter vinculante.
- Se establecerá un **mecanismo de resolución extrajudicial de disputas** liderado por expertos y de duración limitada, del que pueden beneficiarse los titulares de SEP y los implementadores al negociar una licencia FRAND.
- Se implementarán diversas medidas de apoyo dirigidas a las PYMEs, y que incluyen: asesoramiento gratuito; aplicación de tarifas reducidas para el proceso de registro de SEP; verificación de su esencialidad y acceso a la información del registro; condiciones de licenciamiento FRAND más beneficiosas.
- Se propone la creación de un “Centro de Competencia” en la EUIPO con la finalidad de administrar y coordinar los elementos mencionados anteriormente (registro obligatorio, base de datos, controles de esencialidad, regalías agregadas, determinación de FRAND y servicios de apoyo a las PYMEs).

La EUIPO como Centro de Competencia en SEP

Los eurodiputados acordaron otorgar a la EUIPO nuevos poderes para ayudar a reducir los litigios y aumentar la transparencia, y de ser adoptado el texto de la propuesta, este Centro desempeñará un papel crucial en el entorno de las SEP. Su elección se basa en la amplia experiencia demostrada por la EUIPO en la gestión de sistemas de registro de derechos de Propiedad Intelectual y en su capacidad para ofrecer procesos alternativos de resolución de disputas.

Impacto de la regulación en el panorama legal y empresarial

Se espera que el nuevo reglamento tenga un impacto muy positivo sobre el panorama actual, proporcionando a todos los agentes económicos afectados por esta normativa, tanto titulares de SEP como implementadores, un marco seguro y transparente de negociación, que seguro contribuirá a lograr uno de los objetivos primordiales de esta nueva normativa, fomentar la innovación y la competitividad en la UE.

Próximos pasos

Como hemos mencionado, el Parlamento ya está preparado para iniciar conversaciones con los países de la UE sobre la redacción final de la regulación. El expediente será seguido por el nuevo Parlamento tras las elecciones europeas del 6 al 9 de junio.

CONTACTOS



Eduardo Castillo

Socio de Propiedad Intelectual,
Industrial y Tecnología
ecastillo@perezllorca.com
T. +34 91 423 66 57



Rais Amils

Socia de Propiedad Intelectual,
Industrial y Tecnología
ramils@perezllorca.com
T. +34 932 69 79 07



Álvaro de Castro

Counsel de Propiedad Intelectual,
Industrial y Tecnología
adecastro@perezllorca.com
T. +34 91 423 47 09

www.perezllorca.com | Barcelona | Brussels | Lisbon | London | Madrid | New York | Singapore

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico.

Este documento ha sido elaborado el 4 de marzo de 2024 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.

YA DISPONIBLE EN **Nueva App Pérez-Llorca**

