

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/13/2.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 18 de febrero de 2009

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Decimotercera sesión
Ginebra, 23 a 27 de marzo de 2009

NORMAS TÉCNICAS Y PATENTES*

Documento preparado por la Secretaría

* Los comentarios formulados por los miembros y observadores del SCP sobre este documento están disponibles en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=153897

Índice

RESUMEN.....	2
I. INTRODUCCIÓN.....	8
II. PANORAMA ACTUAL DE LA NORMALIZACIÓN.....	9
a) Qué son las normas.....	9
b) Objetivos, ventajas y necesidades de los consumidores.....	10
c) Procesos de normalización	11
i) Tipos de normas	11
ii) Procesos de normalización.....	12
iii) Normas abiertas	12
d) Dimensión internacional de la normalización	14
III. PUNTOS DE ENCUENTRO CON EL SISTEMA DE PATENTES	16
a) El sistema de patentes: elementos comunes con el sistema de normas.....	16
b) Tensiones y ambivalencia	17
i) Cuestiones inherentes a las tecnologías patentadas en la normalización.....	17
ii) Cuestiones que atañen al correcto funcionamiento del sistema de patentes	19
c) Retos políticos	20
d) Enfoques actuales	21
IV. POLÍTICAS DE PATENTES DE LOS ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN... ..	21
a) Políticas de patentes de los organismos de normalización: descripción general .	21
b) Ejemplos de políticas de patentes de organismos de normalización.....	22
i) UIT, ISO y CEI	22
ii) ETSI.....	25
iii) ANSI	27
iv) IEEE Standards Association (IEEE-SA)	29
v) W3C	31
c) Cuestiones bajo examen	32
V. CONSORCIOS DE PATENTES	37
VI. MEDIDAS LEGISLATIVAS	41
VII. ASPECTOS DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA.....	43
a) Patentes y competencia	43
b) Normas y competencia	45
c) Confluencia entre patentes, normas y competencia	45
i) No divulgación de patentes esenciales.....	45
ii) Divulgación previa de las condiciones de licencia	46
iii) Consorcios de patentes.....	47
VIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	50
IX. INFORMACIÓN TÉCNICA Y SOBRE PATENTES DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE PATENTES Y EN EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN	52

RESUMEN

Panorama actual de la normalización

1. La gran mayoría de los productos presentes hoy en día en el mercado se han desarrollado en cumplimiento de una o más normas técnicas o de conformidad con ellas. Muchas normas tienen la finalidad de proteger la seguridad humana, la salud o el medio ambiente. Además, las normas cumplen el importante cometido de promover la compatibilidad e interfuncionalidad de productos o componentes de diferentes productores. La normalización también facilita el intercambio y el uso mutuo de información entre los distintos interesados, lo que permite que diferentes productos puedan funcionar de manera mancomunada.
2. En el contexto de la normalización, el establecimiento de una plataforma técnica permite crear economías de escala y fomentar un marco de igualdad para las distintas entidades concurrentes. Desde el punto de vista gubernamental, cada vez se destaca más la importancia de la normalización como instrumento de apoyo de las diversas políticas públicas nacionales, como las de seguridad y salud públicas, la política industrial o la política comercial. Las normas protegen a los consumidores ante prácticas engañosas al garantizar la calidad y la seguridad de los productos y los servicios. La mayor interfuncionalidad puede traducirse en una mayor utilidad de los productos y en una mayor oferta de productos complementarios a precios inferiores. Para poder disfrutar de estos beneficios, las normas que se adopten, así como los procesos de normalización, no han de reprimir la competencia ni desalentar la innovación, sino asegurar el acceso y el uso justo de las normas por parte de quienes las aplican.
3. En términos generales, existen dos categorías de normas técnicas: las normas *de facto* y las normas *de jure*. Las normas *de jure* son las que establecen los organismos normalizadores que coordinan y facilitan el proceso de normalización con la participación de diversas partes interesadas. Los organismos de normalización pueden ser de ámbito internacional, regional o nacional. En algunos casos, las empresas forman de mutuo acuerdo un consorcio para establecer normas técnicas en un área o sector determinados. Entre las normas de tecnología, existe un especial interés por las “normas abiertas”.
4. Ante el proceso de la globalización y el incremento de los intercambios económicos entre los Estados, cada vez está cobrando más importancia la creación de normas internacionales en muchos sectores. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) fue firmado como parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en reconocimiento de la importante contribución que pueden realizar las normas internacionales a la facilitación del comercio internacional.

Puntos de encuentro con el sistema de patentes

5. Las patentes y las normas apuntan a objetivos comunes, en la medida en que ambas estimulan o apoyan la innovación y la difusión de la tecnología. En tanto que el sistema de patentes motive a las empresas a aportar sus tecnologías a la normalización y, en consecuencia, se adopte la mejor solución como estándar para un uso generalizado en el mercado con un coste razonable, el sistema de patentes y el proceso de normalización comparten el objetivo de promover la innovación y la difusión de tecnología. Ahora bien, cuando se exige la observancia de los derechos de patente de un modo que pueda entorpecerse

el uso más generalizado de las normas, puede surgir un cierto antagonismo entre ambos sistemas.

6. Puede darse la situación de que un titular de una patente que haya participado en el proceso de establecimiento de una norma oculte patentes que ya existen o solicitudes de patente en trámite que resulten determinantes para la aplicación de la norma objeto de examen (patentes esenciales), con vistas a exigir sus derechos de patente una vez adoptada la norma, y que rehúse conceder licencias de la patente en condiciones razonables. Otra posible situación es que un titular de una patente esencial no haya participado en el proceso de establecimiento de la norma y exija la observancia de sus derechos de patente de un modo que se desaliente u obstaculice la aplicación de la norma. Este último problema de la “cautividad” puede producirse también cuando una norma se ve afectada por varias patentes que pertenecen a diferentes titulares. Incluso si se diera el caso de que cada uno de los titulares estuviese dispuesto a conceder licencias de su patente en condiciones razonables, el conjunto de la demanda de regalías podría inhibir la aplicación de la norma.

7. De igual modo, el correcto funcionamiento del sistema de patentes también influye en el correcto funcionamiento del sistema de normas. Algunos de los problemas generales a que se enfrenta actualmente el sistema de patentes son la forma de abordar la calidad de las patentes vigentes, el tiempo de tramitación entre la presentación de una solicitud de patente y la concesión de ésta, y el costo de la obtención y mantenimiento de patentes internacionales y de la solución de controversias.

8. A fin de evitar la aparición de posibles conflictos entre el sistema de patentes y el sistema de normas se está trabajando en varios frentes. Uno de ellos es el de mejorar los mecanismos autorreguladores de los organismos de normalización (políticas de patentes de los organismos de normalización), de manera que aumente la transparencia y la accesibilidad a tecnologías patentadas que quedan bajo la esfera de acción de las normas. El segundo enfoque consiste en buscar soluciones prácticas en el mercado, como formar consorcios de patentes para reducir los costos de transacción de los acuerdos de licencia. Un tercer frente atañe a la aplicación de medidas legislativas, que pueden ser tanto internas como externas al propio derecho de patentes y que tienen que ver, en particular, con la aplicación de la legislación sobre competencia.

Políticas de patentes de los organismos de normalización

9. Muchos organismos de normalización han adoptado políticas de patentes que fomentan la divulgación rápida de las patentes esenciales y de las solicitudes de patente y que tratan de obtener garantías de los titulares de éstas con relación a determinadas condiciones en la concesión de licencias, por ejemplo, que sean razonables y no discriminatorias (condiciones RAND, por sus siglas en inglés), que sean justas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND, por sus siglas en inglés) o que estén exentas de derechos. Si el titular de la patente no acepta estas condiciones, puede que no se adopte la norma objeto de examen o que el organismo opte por proseguir examinándola. En general, las políticas de los organismos de normalización en materia de patentes estipulan que ha de presentarse la información pertinente durante el proceso de normalización (o incluso después de este proceso) y establecen los procedimientos para la presentación de esta información y las consecuencias del incumplimiento de los requisitos. Por lo general, los organismos de normalización publican las notificaciones sobre divulgación de las patentes y las declaraciones sobre concesión de licencias.

10. En general, los organismos de normalización son reacios a intervenir activamente en la verificación de la validez de las patentes divulgadas, a evaluar la pertinencia y carácter esencial de las patentes notificadas, a evaluar el cumplimiento de las condiciones declaradas sobre la concesión de licencias y a tomar parte en las posibles controversias que puedan surgir. Los pormenores de los acuerdos de licencia se negocian entre las partes interesadas al margen del proceso de normalización. Puesto que las políticas de patentes son reglas que establecen los organismos de normalización como mecanismo de autorregulación, esas reglas no vinculan a las partes que no participan en los procedimientos de normalización de estos organismos. Las políticas de patentes de los diversos organismos de normalización difieren considerablemente unas de otras. Cada organismo ajusta su política de patentes para que se adapte a sus propias necesidades. En el presente documento, se describen las políticas de patentes de i) la UIT, la ISO y la CEI; ii) el ETSI; iii) el ANSI; iv) el IEEE-SA; y v) el W3C.

11. Por lo general, los organismos de normalización consideran que sus políticas sobre derechos de propiedad intelectual son bastante efectivas, tal como demuestra la escasa frecuencia de problemas de derechos de propiedad intelectual que surgen con relación a sus normas. Sin embargo, los profesionales que participan en los procesos de normalización consideran que caben mejoras en las políticas de patentes de estos organismos. Algunas de las áreas de mejora atañen a la transparencia, la claridad y la certidumbre de las políticas de patentes, por ejemplo:

- aclaración de los términos utilizados en las políticas de patentes;
- divulgación previa (*ex ante*) y voluntaria de las condiciones de concesión de las licencias, yendo más allá de las condiciones RAND o FRAND inespecíficas por parte de los titulares de patentes esenciales, antes de la adopción de la norma objeto de examen;
- la determinación efectiva de posibles patentes esenciales en las fases iniciales del proceso de normalización;
- observancia efectiva de las políticas de patentes de los organismos de normalización;
- áreas de interacción entre la política de patentes de un organismo de normalización, en particular las condiciones de concesión de licencias razonables y no discriminatorias o justas y razonables y no discriminatorias, y las licencias de software de código abierto.

Consortios de patentes

12. En los casos en que una norma engloba varias patentes esenciales que pertenecen a diferentes titulares se pone de manifiesto el problema de la coordinación. Un consorcio de patentes funciona con arreglo a un acuerdo que permite a los titulares participantes utilizar las patentes mancomunadas y ofrecer una licencia tipo que permita a otros utilizar esas patentes. Estos acuerdos también prevén la distribución de los derechos de licencia entre los miembros del consorcio. Las condiciones de concesión de licencias varían de un consorcio a otro. En lo tocante a los consorcios de patentes afectados por la normalización, suele incluirse una cláusula de regalía más favorable con el fin de asegurar la no discriminación entre los licenciarios. Las licencias sobre el consorcio normalmente son aplicables a cualquier

patente que pueda incorporarse al consorcio en el futuro. Además, algunos consorcios de patentes incluyen la obligación de los licenciarios de aportar al consorcio cualquier patente esencial que obtengan, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. También suele encontrarse en algunos consorcios una cláusula de rescisión defensiva. Dado que la participación en un consorcio de patentes es una opción voluntaria de los titulares de las patentes, no pueden descartarse completamente, por sí mismos, los problemas de cautividad. Además, puesto que el consorcio de patentes supone la coordinación y la firma de acuerdos entre competidores, se pueden plantear problemas relacionados con la legislación antimonopolio.

Medidas legislativas

13. En términos generales, el tipo de medidas mencionadas, como las políticas de patentes de los organismos de normalización, las licencias recíprocas y los consorcios de patentes, son soluciones contractuales entre las partes interesadas cuyo fin es aumentar la certidumbre jurídica en aras de la aplicación eficiente y efectiva de las tecnologías normalizadas. Este enfoque contractual tiene la ventaja de ofrecer soluciones flexibles aceptables para todas las partes interesadas, que satisfacen las necesidades de cada situación concreta de manera óptima. No obstante, la aplicación de mecanismos jurídicos, internos o externos al sistema de patentes, constituye otra línea posible que tiene la ventaja de una aplicabilidad más universal. Quienes se oponen a este enfoque legislativo aducen, sin embargo, que una interferencia excesiva en el proceso de normalización debido a la adopción de medidas legislativas tiene un efecto adverso sobre los incentivos a la inversión y la innovación. Con respecto a las medidas legislativas internas al sistema de patentes, se han propuesto las exclusiones a la materia patentable y las excepciones y limitaciones a la observancia de los derechos de patente como mecanismos más pertinentes. Algunos proponen que podría explorarse el mecanismo del derecho de patentes denominado "licencia de pleno derecho" con el fin de garantizar el acceso a las tecnologías incorporadas en las normas a unos costos razonables.

Aspectos de la legislación sobre competencia

14. La legislación sobre patentes tiene la finalidad de promover la innovación y el bienestar del consumidor mediante la concesión de un derecho limitado exclusivo al titular de una patente durante un periodo de tiempo limitado, con la exigencia de la divulgación pública de la invención. Por otro lado, la legislación sobre competencia también trata de fomentar la innovación y el bienestar del consumidor al asegurar el funcionamiento equitativo del mercado y, en particular, que no se impida u obstaculice indebidamente la entrada a éste.

15. Una patente no confiere automáticamente poder de mercado a su titular. Sin embargo, si se producen conductas por parte de los titulares de patentes que distorsionan la competencia al disfrutar de una posición dominante en el mercado o al seguir prácticas contrarias a la libre competencia que tiendan a llevar a esa posición dominante, se aplicará la legislación sobre competencia para hacer frente a estos abusos con el fin de restituir la competencia igualitaria en el mercado. De igual modo, los contratos de licencia de patentes contienen elementos relacionados con la competencia en el sentido de que promueven una transferencia de tecnología eficiente al integrar la tecnología objeto de licencia en los activos del licenciario. Ahora bien, pueden surgir problemas que atañen a la legislación sobre competencia en el caso de que un acuerdo de licencia contenga limitaciones que afecten negativamente a la competencia entre entidades que, en caso de no existir la licencia, funcionarían como competidoras.

16. Cuando las tecnologías normalizadas están protegidas por patentes, pueden surgir algunos problemas concretos tocantes a la legislación sobre competencia. Una vez que se adopta una norma que afecta a una tecnología protegida por una patente, el titular de la patente puede estar en situación de exigir unas regalías superiores u otras condiciones no razonables para conceder licencias de su tecnología con vistas a la aplicación de la norma, habida cuenta de la ausencia de una tecnología alternativa. En el presente documento, se describen con más detalle los problemas de competencia relacionados con la no divulgación de patentes esenciales frente a la política de los organismos de normalización en materia de patentes, la divulgación previa de las condiciones de licencia durante el proceso de normalización y los consorcios de patentes.

Solución de controversias

17. Cuando surge una controversia entre particulares, una forma de solucionar dicha controversia es litigar, es decir, someter el caso ante un tribunal competente. Sin embargo, los litigios ante tribunales y, en particular, los litigios internacionales, conllevan numerosos procedimientos en distintas jurisdicciones, lo que entraña el riesgo de obtener resultados desiguales. La mediación, el arbitraje u otros procedimientos de solución alternativa de controversias permiten a las partes soslayar dichas cuestiones y solucionar las controversias entre particulares en lo que puede ser, cuando se gestiona adecuadamente, una forma más sencilla y rentable de hacerlo.

18. Con relación a la actividad de normalización, existen varias situaciones posibles en las que pueden surgir controversias con relación a patentes conexas. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece mecanismos de solución alternativa de controversias para la solución de controversias comerciales entre entidades privadas. Los procedimientos de arbitraje, mediación y determinación pericial que brinda el Centro se adaptan particularmente a la solución de conflictos transfronterizos. La determinación pericial resulta especialmente útil cuando deben determinarse cuestiones de carácter técnico o científico, como las controversias relativas a la interpretación de las reivindicaciones, la extensión de los derechos cubiertos por una licencia o la determinación de las regalías.

Información técnica y sobre patentes disponible en el sistema de patentes y en el sistema de normalización

19. Desde el punto de vista del sistema de patentes, la información que se divulgue durante el proceso de normalización puede considerarse información sobre el estado de la técnica en el sentido del Derecho de patentes. La consideración debida por parte de las oficinas de patentes de la información sobre el estado de la técnica generada durante el proceso de normalización asegura la calidad de las patentes concedidas y aumenta la certidumbre jurídica. Sin embargo, las oficinas de patentes no disponen de un acceso fácil a esta información a nivel internacional, ni pueden utilizarla inmediatamente. Además, debe aclararse si dicha información es de carácter confidencial o público, así como la fecha efectiva en que ha sido puesta a disposición del público.

20. Desde el punto de vista del sistema de normalización, la información sobre patentes disponible en las oficinas de patentes puede aumentar la transparencia del proceso de normalización. En los registros de las oficinas de patentes correspondientes puede encontrarse información sobre patentes actualizada constantemente, que incluye tanto información técnica como sobre la situación jurídica. Si bien la información de los registros está a disposición para su examen público, son pocas las oficinas que ofrecen un servicio en línea para poder acceder a esta información.

I. INTRODUCCIÓN

21. En la duodécima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 23 al 27 de junio de 2008, el SCP pidió a la Secretaría de la OMPI la preparación, para la siguiente sesión del SCP, de estudios preliminares sobre cuatro cuestiones. Esas cuatro cuestiones son las siguientes:

- la difusión de información sobre patentes (entre otras cosas, la cuestión de la base de datos sobre informes de búsqueda y de examen);
- las excepciones a la materia patentable y las limitaciones a los derechos, entre otras cosas, las exenciones para la investigación y las licencias obligatorias;
- las patentes y las normas técnicas;
- el secreto profesional en la relación entre cliente y abogado.

22. Esas cuatro cuestiones no deben considerarse prioritarias respecto de las demás cuestiones recogidas en el listado que se elaboró durante la duodécima sesión del SCP, contenido en el anexo del documento SCP/12/4 Rev. (véase el párrafo 8.c) del documento SCP/12/4 Rev.).

23. Por consiguiente, la Secretaría ha preparado este documento como estudio preliminar de la cuestión referida a las patentes y las normas para la decimotercera sesión del Comité, que se celebrará del 23 al 27 marzo de 2009.

24. Si bien el SCP se ocupa fundamentalmente de cuestiones que atañen al derecho de patentes, este documento, teniendo en cuenta el carácter transversal de la materia, ofrece en primer lugar una descripción general de las normas y los procesos de normalización. Seguidamente, pasa a examinar los puntos de encuentro con el sistema de patentes, analiza las posibles tensiones entre el sistema de normalización y el sistema de patentes, y ofrece información sobre posibles mecanismos que se han creado con el fin de evitar que surjan conflictos. Entre éstos figuran los siguientes: las políticas de los organismos de normalización en materia de patentes; los consorcios de patentes; mecanismos jurídicos internos al sistema de patentes, aspectos de la legislación sobre competencia; la solución de controversias; y la información técnica y sobre patentes disponible en el sistema de patentes y en el sistema de normalización.

25. En la duodécima sesión del SCP, se aclaró que el sistema de trabajo del Comité, a saber, el procedimiento de avanzar por diversos caminos, entre ellos la preparación de estudios preliminares, se acordaba con la intención de elaborar un programa de trabajo del SCP (véase el párrafo 123 del documento SCP/12/5 Prov.). Teniendo en cuenta estos antecedentes concretos, el estudio preliminar pondrá en contexto las cuestiones actuales relativas a las normas y patentes y no contendrá conclusiones.

II. PANORAMA ACTUAL DE LA NORMALIZACIÓN

a) Qué son las normas

26. Vivimos rodeados de normas técnicas. La gran mayoría de los productos presentes hoy en día en el mercado se han desarrollado en cumplimiento de una o varias normas o de conformidad con ellas. Como pueden ilustrar las normas sobre productos alimentarios o automóviles, la conformidad de los productos y servicios a las normas no es solamente una cuestión de comodidad práctica, sino que ofrece una garantía sobre su calidad, seguridad y fiabilidad. Además, se considera que las normas constituyen un medio importante para fomentar la adopción generalizada de nuevas tecnologías en los mercados, en particular, aunque no de forma exclusiva, en la esfera de las tecnologías de la información y la comunicación.

27. La materia objeto de normalización puede ser muy diversa. Comprende, entre otras cosas, las tecnologías de ingeniería, la salud, la seguridad y el medio ambiente, los transportes, la distribución de bienes, la construcción, la agricultura y la alimentación. Puede englobar productos, procesos y servicios y prever diversas características técnicas, como las propiedades físicas, las características funcionales, los pasos a seguir, los protocolos y las reglas. Algunas normas engloban los sistemas de gestión, como los sistemas de gestión de la calidad y los sistemas de gestión ambiental. Pese a la difusión de su uso, parece que no existe una única definición universal el término "norma". De acuerdo con la Guía 2 ISO/CEI de 2004, *Standardization and related activities - General vocabulary*, el término "norma", se define como un documento de conocimiento y uso público, aprobado por consenso y por un organismo reconocido. La norma establece, para usos comunes y repetidos, reglas, criterios o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto determinado. Asimismo, la Guía señala que las normas deben basarse en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, y han de estar orientadas a promover beneficios óptimos para la sociedad. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) define el término "norma" a efectos del propio Acuerdo como un "documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas". Por tanto, con arreglo al Acuerdo OTC, las normas se definen como documentos de aplicación voluntaria, en tanto que la expresión "reglamento técnico" se utiliza para documentos obligatorios. Además, el Acuerdo OTC engloba documentos que están basados en el consenso y documentos que no están basados en un consenso.

28. A efectos del presente estudio, que trata sobre la relación entre las patentes y las normas, parece que el término "norma" puede interpretarse en un sentido general, dado que, tal como se analizará más adelante, las tensiones inherentes que existen entre los sistemas de patentes y de normas surgen del derecho exclusivo legítimo conferido por una patente, por un lado, y, por otro, de la conveniencia de la aplicación general de las normas, ya sea de forma voluntaria u obligatoria, por parte de una gran diversidad de partes interesadas.

b) Objetivos, ventajas y necesidades de los consumidores

29. Los objetivos de la normalización tienen diversas facetas, ya que engloban una amplia variedad de productos, procesos y servicios. Muchas normas tienen la finalidad de proteger la seguridad humana, la salud o el medio ambiente. Con frecuencia resultan fundamentales para mantenernos vivos y contribuyen a mejorar la calidad de vida. En general, las normas aseguran la calidad y fiabilidad de los productos, procesos y servicios.

30. Las denominadas normas técnicas, es decir, especificaciones técnicas que permiten sustituir un componente de un producto determinado por otro componente, o ensamblar tales componentes, cumplen el importante cometido de fomentar la compatibilidad y la interfuncionalidad de productos o componentes de diferentes empresas. Además, particularmente en la esfera de las tecnologías de la información y la comunicación, la normalización facilita el intercambio y el uso mutuo de información entre las partes interesadas, lo que permite que diferentes productos funcionen de manera mancomunada. Por consiguiente, las normas facilitan la creación de productos compatibles e interfuncionales al ofrecer plataformas e interfaces técnicos, y promueven el desarrollo, fabricación y suministro eficiente de productos al mercado. Junto con la creciente importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad de la información, cada vez está prestando más atención a la función de las normas para apoyar la interfuncionalidad en la sociedad interconectada, donde la normalización técnica desempeña un papel importante para poner en contacto a personas en cualquier lugar y en cualquier momento.

31. El establecimiento de una plataforma técnica mediante la normalización permite crear economías de escala y ofrecer un marco igualitario para las entidades concurrentes que se afanan por ofrecer el mejor producto creado de conformidad con las normas. Por consiguiente, en un sistema de mercado eficiente, las normas reducen los costos de transacción junto con la cadena de suministro a los consumidores, lo que facilita el comercio y el intercambio de bienes y servicios. Además, muchas especificaciones técnicas que se adoptan como norma se publican y ponen a disposición pública. Por tanto, las normas también promueven la difusión de la tecnología y las prácticas empresariales.

32. En resumen, las normas desempeñan hoy en día un papel importante en la mejora de la compatibilidad y la calidad de los productos y servicios en el mercado. Desde el punto de vista gubernamental, cada vez se destaca más la importancia de la normalización como instrumento de apoyo de las diversas políticas públicas nacionales, como las de seguridad y salud públicas, la política industrial o la política comercial. Desde el punto de vista de los consumidores, la mayor interfuncionalidad puede traducirse en una mayor utilidad de los productos y en la simplificación de los procesos, así como en una mayor oferta de productos complementarios a precios inferiores como resultado de la competencia. Además, las normas protegen a los consumidores ante prácticas engañosas al garantizar la calidad y la seguridad de los productos y los servicios, de manera que los consumidores puedan aumentar su confianza en el mercado.

33. En el sector empresarial, particularmente en la esfera de las tecnologías de la información y la comunicación, se reconoce que la normalización es una herramienta estratégica empresarial fundamental para alcanzar una posición competitiva en el mercado. Las normas reducen los costos a los que haya de hacerse frente para diseñar, fabricar y suministrar productos con diferentes configuraciones. Además, las tecnologías normalizadas pueden aumentar el valor y el volumen conjunto del mercado cuando la interfuncionalidad facilitada por las normas ofrece ventajas y beneficios considerables a los consumidores.

34. Para poder disfrutar de estos beneficios, las normas que se adopten, así como los procesos de normalización, no han de reprimir la competencia ni desalentar la innovación, sino asegurar el acceso y el uso justo de las normas por parte de quienes las aplican. De lo contrario, se corre el riesgo de que la normalización deje atrapados a los usuarios en una plataforma tecnológica específica debido a los elevados costos de cambio, reduzca la oferta de productos y servicios y desemboque en una concentración del mercado.

c) Procesos de normalización

i) Tipos de normas

35. En términos generales, hay dos categorías de normas técnicas: las normas *de facto* y las normas *de jure*. Una norma *de facto* se crea cuando los agentes del mercado aplican una determinada tecnología de manera generalizada y es aceptada por el público, de manera que esa tecnología se convierte en la tecnología dominante en el mercado incluso si no ha sido adoptada por un organismo oficial de normalización. Por lo general, las normas *de jure* son establecidas por organismos de normalización. La función de estos organismos es coordinar y facilitar el proceso de establecimiento de normas con la participación de las diversas partes interesadas.

36. Los organismos de normalización pueden ser de ámbito internacional, regional o nacional. Los organismos internacionales de normalización (como por ejemplo la Organización Internacional de Normalización (ISO), cuyos miembros representan a organismos nacionales y regionales de normalización y a gobiernos nacionales) elaboran normas internacionales. Los organismos regionales de normalización (como por ejemplo el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) o la Organización Regional Africana de Normalización (ORAN)) elaboran o coordinan normas para su uso en una región determinada. Hay muchos organismos regionales que asisten a los organismos nacionales de normalización y que cooperan a nivel regional. Esto facilita la armonización de las normas y las evaluaciones de conformidad dentro de la región.

37. En lo tocante a la aplicación nacional de las normas, los organismos nacionales de normalización pueden elaborar sus propias normas nacionales o adoptar normas internacionales que se hayan creado a partir de un consenso internacional. Las normas nacionales pueden ser de carácter obligatorio o voluntario. En general, las normas obligatorias se establecen en áreas de interés para la seguridad pública, la salud o la protección del medio ambiente, en tanto que en la mayoría de las áreas, la adopción y aplicación de las normas tiene un carácter voluntario, en el sentido de que la participación en su adopción y uso es voluntario. Existen diversas partes interesadas, como fabricantes, consumidores, asociaciones comerciales y asociaciones profesionales que pueden participar en el proceso de normalización. En algunos países, el organismo de normalización forma parte del gobierno nacional (por ejemplo, la Administración de Normalización de la República Popular China), en tanto que en otros países es un organismo independiente aunque estrechamente vinculado al gobierno (por ejemplo, el Comité de Normas Industriales Japonesas). En los Estados Unidos de América, el sistema nacional de normalización consta de varios organismos de normalización gubernamentales y no gubernamentales, y es el Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI), una organización no gubernamental, quien acredita a los organismos de normalización y aprueba las normas elaboradas por esos organismos, como el Instituto Nacional de Normalización. Los estatutos,

la gobernanza, los mecanismos de financiación y la estructura funcional pueden depender de la política gubernamental y de las condiciones socioeconómicas de cada país.

38. En algunos casos, las empresas forman un consorcio para establecer normas técnicas en un ámbito o sector determinado. Comparados con el sistema de adopción oficial de normas de los organismos de normalización, los consorcios gozan de una mayor flexibilidad para crear normas en un periodo de tiempo más breve. Por tanto, este tipo de normas con frecuencia se crean y aplican a tecnologías que evolucionan con rapidez, como las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, el Grupo Especial de Trabajo sobre Ingeniería de Internet (EITF) y el *World Wide Web Consortium* (Consortio W3) son organizaciones internacionales importantes de normalización para Internet y la World Wide Web.

ii) Procesos de normalización

39. Por lo general, las normas *de jure* se crean con la intervención de una gran diversidad de partes interesadas que comparten intereses en el establecimiento y el uso de normas en un ámbito en particular. El procedimiento exacto de establecimiento de una norma varía de un organismo de normalización a otro. Ahora bien, en general, cuando se necesita una nueva norma, una parte interesada puede presentar una solicitud a un organismo de normalización. En caso de que se acepte dicha solicitud, se forma un Comité técnico encargado de preparar un proyecto, elaborar y adoptar la norma. En general, en estos comités participan expertos técnicos que lo han solicitado voluntariamente y que contribuyen al proceso de normalización, además de otras partes interesadas.

40. En ocasiones, los organismos hacen referencia a normas creadas por otros organismos diferentes. Las normas internacionales pueden adoptarse para el uso nacional, las normas nacionales pueden convertirse en normas internacionales adoptadas por organismos internacionales de normalización, y las normas establecidas por los consorcios pueden convertirse en normas internacionales una vez que se alcance un consenso internacional. A medida que una tecnología se vuelve más compleja, una norma puede incorporar por referencia otras normas creadas y adoptadas por el propio organismo de normalización o por otros organismos de normalización diferentes.

iii) Normas abiertas

41. Entre las normas de tecnología, existe un especial interés por las “normas abiertas”. Si bien no existe una definición universalmente aceptada de esta expresión, todas las normas abiertas tienen las siguientes características comunes: i) la especificación está a disposición pública de cualquier parte interesada sin costo alguno o a un precio razonable; ii) todos los derechos de propiedad intelectual necesarios para aplicar la norma están disponibles para quienes la aplican, en condiciones razonables y no discriminatorias, a cambio de una regalía o canon razonable o de forma gratuita; y iii) la especificación debe ser lo suficientemente detallada como para permitir una comprensión completa de su alcance y propósito y para que pueda ser aplicada de distintas formas por múltiples proveedores. Algunos definen las normas abiertas como especificaciones técnicas disponibles públicamente que han sido establecidas mediante un proceso voluntario, basado en el consenso, transparente y abierto.¹

¹ El Grupo de Cooperación en materia de Normas Mundiales (GSC) define la expresión “normas abiertas” en su Resolución GSC-12/05: *Open Standards* (12 de julio de 2007)

Por ejemplo, la UIT-T define las normas abiertas del siguiente modo:²

Las "normas abiertas" son normas puestas a disposición del público general que se elaboran (o aprueban) y se mantienen a través de un proceso de colaboración basado en el consenso. Las normas abiertas facilitan la interfuncionalidad y el intercambio de datos entre diferentes productos o servicios y tienen como finalidad su adopción generalizada.

Otros elementos de las normas abiertas son, aunque de manera no exhaustiva, los siguientes:

- Proceso de colaboración: creación (o aprobación) voluntaria basada en el mercado como resultado de un proceso transparente basado en el consenso, razonablemente abierto a todas las partes interesadas.
- Equilibrio razonable: garantizar que el proceso no esté dominado por ningún grupo de interés.
- Proceso debido: tiene en consideración los comentarios formulados por las partes interesadas y responde a ellos.
- Derechos de propiedad intelectual: los derechos de propiedad intelectual fundamentales para aplicar la norma que vayan a concederse bajo licencia a cualquier solicitante del mundo de manera no discriminatoria, ya sea 1) gratuitamente y en otras condiciones razonables, o 2) en condiciones razonables (lo que puede incluir una retribución monetaria). Las negociaciones se dejan en manos de las partes interesadas y se celebran al margen del organismo de normalización.
- Calidad y nivel de detalle: suficientes como para permitir la creación de diversas aplicaciones alternativas de productos o servicios interfuncionales. Los interfaces normalizados no están ocultos ni controlados por nadie que no sea el organismo de normalización que promulga la norma.
- Disponible públicamente: fácilmente disponible para su aplicación y uso, a un precio razonable. La publicación del texto de una norma por parte de terceros solamente se permite con la aprobación previa del organismo de normalización.
- Apoyo constante: se mantienen y apoyan a lo largo de extensos periodos de tiempo.

42. En lo tocante a la disponibilidad de las patentes afectadas por normas, las definiciones del tipo de las establecidas anteriormente incluyen como elemento una política de patentes que prevé la concesión de licencias en condiciones no exclusivas, razonables y no discriminatorias, ya sea con el pago o sin el pago de regalías, a nivel mundial. Esta política se basa en la idea de la coexistencia del modelo de regalías con el modelo exento de regalías de

[Continuación de la nota de la página anterior]

[www.gsc.etsi.org]. La definición del ANSI puede encontrarse en:
<http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/Critical%20Issues%20Papers/Griffin%20-%20Open%20Standards%20-%202005-05.doc>.

² <http://www.itu.int/ITU-T/othergroups/ipr-adhoc/openstandards.html>.

acuerdo con unas condiciones razonables y no discriminatorias, y en que esta flexibilidad satisfará los intereses de quienes aplican la norma y de los titulares de patentes que tratan de recibir una compensación razonable y adecuada por compartir su aportación. Por sí mismo, un entorno exento de regalías no se considera adecuado de cara a mantener las inversiones en I+D a largo plazo y lograr una participación amplia y la cooperación voluntaria entre los titulares de las tecnologías y los procesos de normalización.

43. Por otra parte, hay otros que opinan que las normas abiertas deben estar exentas de regalías.³ Los defensores de este enfoque están convencidos de que la sociedad en su conjunto se beneficiaría de un acceso abierto a las normas y exento de regalías, como sucede por ejemplo en el contexto de Internet, que se creó precisamente para permitir la publicación y extracción de información sin restricciones de la Red. De acuerdo con este punto de vista, el modelo exento de regalías sería el que mejor garantizaría la interfuncionalidad, una mayor innovación y el bienestar de los consumidores. Además sostienen que, aunque se adopte una política de exención de regalías, los beneficios comerciales de la normalización pueden contrarrestar sobradamente la pérdida de ingresos en concepto de regalías en determinadas tecnologías, simplemente por el incremento de las ventas de un determinado producto.

44. En este contexto se suele mencionar la noción de “código abierto”, que no debe confundirse con la de normas abiertas. En tanto que las normas abiertas son especificaciones técnicas elaboradas en procesos transparentes y abiertos que están disponibles para ser aplicadas en condiciones razonables y no discriminatorias, pero que no están necesariamente exentas del pago de regalías, el “código abierto” se refiere más bien a un modelo de distribución de programas informáticos basado en los derechos de propiedad intelectual, principalmente en los derechos de autor. En general, la expresión *software* de código abierto hace referencia a los programas informáticos cuyo código fuente (código de programación básico) se pone a disposición de los usuarios gratuitamente, de manera que puedan leerlo, modificarlo o elaborar nuevas versiones del programa, por ejemplo, añadiendo modificaciones al código. Actualmente, las normas de las tecnologías de la información y la comunicación podrían aplicarse utilizando software de código abierto, software protegido por derechos de propiedad intelectual o, como sucede cada vez más a menudo, mediante el uso de plataformas mixtas que combinan programas de código abierto con programas protegidos por derechos de propiedad intelectual. Cuando los gobiernos y otros usuarios se disponen a seleccionar una determinada tecnología que satisfaga sus necesidades de interfuncionalidad o de uso gratuito de esa tecnología, además del carácter abierto o protegido de cualquier programa informático que se requiera, deben tener en cuenta factores como el costo global, la antigüedad de la tecnología, factores jurídicos y el apoyo ofrecido.

d) Dimensión internacional de la normalización

45. Ante el proceso de la globalización y el incremento de los intercambios económicos entre los Estados, cada vez está cobrando más importancia la creación de normas internacionales en muchos sectores. Cuando los bienes y los servicios están normalizados en la esfera internacional, es probable que el desarrollo, la fabricación y el suministro de productos y servicios sea más eficiente y efectivo a nivel internacional, dado que las empresas pueden evitar gastos adicionales y otras complicaciones para satisfacer los requisitos de las distintas normas nacionales. En el ámbito de las tecnologías de la información y la

³ Por ejemplo, véase la definición de la expresión "normas abiertas y gratuitas" de la *Digital Standards Organization*.

comunicación, las normas internacionales pueden tener una importancia particular, habida cuenta de la interconectividad que existe a nivel internacional.

46. Hay tres organismos internacionales de normalización, a saber, la ISO, la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que tienen sus sedes en Ginebra. La ISO y la CEI son organizaciones no gubernamentales formadas por organismos nacionales de normalización. La UIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de las tecnologías de la información y la comunicación y cuenta con 191 Estados miembros y más de 700 miembros y asociados de los sectores. El Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) está a cargo de las actividades de normalización. En conjunto, la ISO, la CEI y la UIT forman la *World Standards Cooperation* (WSC), establecida con el fin de reforzar e impulsar los sistemas de normas internacionales voluntarios basados en el consenso de estas organizaciones. La WSC promueve la adopción y aplicación de normas internacionales basadas en el consenso en todo el mundo, y soluciona cualquier cuestión pendiente en materia de cooperación respecto de la labor técnica de las tres organizaciones.

47. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) fue firmado como parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en reconocimiento de la importante contribución que pueden realizar las normas internacionales a la facilitación del comercio internacional. Si bien puede que las normas hayan de tener en cuenta los rasgos nacionales, sociales y culturales propios, los niveles de ingresos y los factores geográficos y de otro tipo, así como necesidades humanas básicas como la seguridad, la salud, la protección ambiental y la seguridad nacional, si las normas se establecen y aplican de manera que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países, podrían generar obstáculos innecesarios al comercio internacional. El Acuerdo OTC trata de garantizar que las normas y los reglamentos técnicos no creen obstáculos innecesarios al comercio al introducir los principios de imparcialidad (principios del tratamiento nacional y de la nación más favorecida), apertura, transparencia y coherencia. El Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, contenido en el anexo 3 del Acuerdo OTC, establece las disposiciones que regulan la preparación, adopción y aplicación de normas por parte de las instituciones con actividades de normalización de los miembros de la OMC. Los organismos públicos centrales de normalización han de aceptar el Código, aparte de estar abierto a su aceptación por parte de otros organismos de normalización. Hay más de 200 organismos de normalización adheridos al Código.

48. El Código establece que las instituciones con actividades de normalización utilizarán las normas internacionales como base de las normas que elaboren salvo en el caso de que esas normas internacionales no sean eficaces o apropiadas, por ejemplo, por ofrecer un nivel insuficiente de protección o por factores climáticos u otros factores geográficos fundamentales, o por problemas tecnológicos fundamentales. Asimismo, persigue la armonización de las normas, alentando a todas las instituciones con actividades de normalización a participar plenamente, en la medida de sus recursos, en la preparación de normas internacionales por las instituciones internacionales con actividades de normalización competentes, y evitar la duplicación o repetición del trabajo de las instituciones internacionales con actividades de normalización.

49. Teniendo en cuenta los recursos técnicos y financieros que pueden ser necesarios para aplicar las normas internacionales, el Acuerdo OTC prevé un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo Miembros. Por ejemplo, teniendo presente sus condiciones

tecnológicas y socioeconómicas particulares, los países en desarrollo Miembros pueden adoptar normas dirigidas a preservar las tecnologías y los métodos y procesos de producción indígenas compatibles con sus necesidades de desarrollo. Además, se prevé que los países en desarrollo Miembros puedan abstenerse de utilizar las normas internacionales como base de sus normas si no son adecuadas a sus necesidades de desarrollo, financieras y comerciales. En agosto de 2005, en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, China exhortó a los Estados miembros de la OMC a intercambiar prácticas y experiencias en materia de políticas de derechos de propiedad intelectual en el contexto del examen trienal de este Comité, con vistas a facilitar la elaboración y aplicación de normas internacionales y la aplicación más efectiva del Acuerdo OTC.⁴

III. PUNTOS DE ENCUENTRO CON EL SISTEMA DE PATENTES

50. Antiguamente, se consideraba que la normalización era un problema técnico del que se ocupaban los ingenieros. Sin embargo, hoy en día, se reconoce mejor la importancia estratégica de las normas para las empresas. De modo parecido a la estrategia de propiedad intelectual de una empresa, algunas empresas establecen una política estratégica de normalización como parte integrante de su modelo empresarial y su estrategia institucional.⁵ Por un lado, se presta una mayor atención a las patentes como activos intangibles importantes y, en consecuencia, cada vez se adquiere y explota estratégicamente un número creciente de patentes. Por otro lado, es importante asegurar la adherencia a los objetivos y metas de la normalización de cara a los objetivos estratégicos empresariales de muchas empresas. Cuanto mejor se reconozca la importancia de ambos sistemas, más se pondrán de relieve las características esenciales de ambos. En consecuencia, varias partes interesadas, por ejemplo, formuladores de políticas, organismos de normalización, actores del mercado y círculos universitarios han iniciado un debate en torno a los puntos de encuentro entre el sistema de patentes y el sistema de normalización y las prácticas óptimas para conseguir su convergencia.

a) El sistema de patentes: elementos comunes con el sistema de normas

51. Las patentes y las normas apuntan a objetivos comunes, en la medida en que ambas estimulan o apoyan la innovación y la difusión de la tecnología. El sistema de patentes trata de fomentar la innovación mediante la concesión de un derecho exclusivo limitado y, al mismo tiempo, promover la difusión de tecnología a través de la divulgación obligatoria completa de las invenciones patentadas. En general, una patente confiere un derecho exclusivo a impedir que otros realicen y utilicen la invención patentada durante un periodo limitado de tiempo sin el consentimiento del titular de la patente. Este derecho exclusivo permite al titular de la patente decidir si, por ejemplo, i) utiliza él mismo la invención patentada e impide a otros hacerlo; ii) concede una licencia a un tercero o terceros; o iii) vende la patente a un tercero o terceros. Por consiguiente, el sistema de patentes prevé diversas opciones para que el titular de una patente la explote, de manera que pueda recuperar la inversión de la mejor forma posible, que, naturalmente, dependerá del entorno empresarial y de mercado en que actúe el titular de la patente.

⁴ Documento de la OMC G/TBT/W/251, G/TBT/W/251 Add.1.

⁵ "IBM announces new I.T. standards policy" [<http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/25186.wss>].

52. Una vez presentada la solicitud de patente, se exige a los productores de tecnología que divulguen abiertamente al público sus logros mediante la publicación de las solicitudes de patente y de las patentes. En muchos países, debido al sistema del “primer solicitante” (en virtud del cual, cuando haya más de un solicitante de la misma invención, quien haya presentado en primer lugar la solicitud de patente obtendrá el derecho a ésta), los productores de tecnología están motivados a presentar las solicitudes de patente tan pronto como sea posible, que se publicarán a los 18 meses de la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud. Esta publicación, que con mayor frecuencia da lugar a que los fascículos de patente estén disponibles de forma gratuita a través de Internet, permite a los competidores y al público en general compartir ideas y mantener el progreso del estado de la técnica existente.

53. Teniendo presente en particular que una patente supone la concesión de un derecho exclusivo, las patentes solamente se conceden a invenciones que cumplen determinados criterios de patentabilidad, a saber, novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicabilidad industrial (utilidad). Por consiguiente, en términos generales, no pueden concederse patentes de forma válida a invenciones que ya existen o que resulten evidentes (no entrañen una actividad inventiva) si se comparan con el conocimiento existente en el campo correspondiente (estado de la técnica). Si bien la definición de estado de la técnica puede diferir en determinados aspectos de un país a otro, la información divulgada y puesta a disposición del público durante el proceso de normalización pasa a formar parte del estado de la técnica y por tanto adquiere pertinencia para la determinación de la patentabilidad de invenciones posteriores. Por consiguiente, desde el punto de vista del sistema de patentes, determinada información disponible públicamente que se divulga durante el proceso de normalización ha de tenerse en cuenta cuando se determine la patentabilidad. Desde el punto de vista del sistema de normalización sería conveniente que los resultados de la labor de las oficinas de patentes, es decir, una elevada calidad de las patentes concedidas, tuviesen una gran legitimidad, ya que reduce el riesgo de que la exigencia de regalías se base en patentes concedidas de forma errónea.

b) Tensiones y ambivalencia

i) Cuestiones inherentes a las tecnologías patentadas en la normalización

54. Al tiempo que el sistema de patentes y el sistema de normalización comparten objetivos comunes, existen tensiones intrínsecas entre las patentes y las normas. Estas tensiones se ponen particularmente de manifiesto cuando la aplicación de una norma exige el uso de una tecnología protegida por una o más patentes. En efecto, por una parte, el objetivo de la normalización, que en muchos casos atañe a empresas interesadas en el desarrollo de la tecnología en cuestión, es establecer una tecnología normalizada que pueda usarse al nivel más amplio posible en el mercado. Por otra parte, los titulares de patentes del sector en cuestión que han invertido recursos en la creación de la tecnología patentada pueden tener interés en que la norma adopte su propia tecnología patentada para más tarde poder beneficiarse de unos ingresos por regalías una vez que se implante y adopte la norma. Si no existe ninguna posibilidad de recuperar la inversión, los titulares de patentes pueden ser reacios a aportar sus tecnologías a los procesos de normalización.

55. En la medida en que el sistema de patentes motive a las empresas a aportar sus tecnologías a la normalización y, en consecuencia, se adopte la mejor solución como estándar para un uso generalizado en el mercado con un coste razonable, el sistema de patentes y el proceso de normalización comparten el objetivo de promover la innovación y la difusión de

tecnología. Ahora bien, cuando se exige la observancia de los derechos de patente exclusivos, que naturalmente son derechos concedidos por ley al titular de la patente, de un modo que pueda entorpecerse el uso más generalizado de las normas, puede surgir un cierto antagonismo entre ambos sistemas.

56. A diferencia de los activos tangibles, los activos intangibles de propiedad intelectual, como las patentes, se caracterizan por el hecho de que pueden utilizarlos simultáneamente muchas personas en diferentes mercados (no rivalidad), puede incrementarse su valor con el tamaño del mercado y su uso aumenta su valor (al contrario que los activos tangibles, cuyo valor por lo general se reduce con el uso). Por consiguiente, parece que la inclusión de las tecnologías patentadas en las normas ofrece un marco en el que el titular de una patente puede explotar completamente esas características de los activos de propiedad intelectual. Por otro lado, también es posible encontrar determinadas situaciones donde la explotación legítima de los derechos de patente no apoye plenamente la aplicación generalizada de las normas técnicas.

[Cautividad (emboscada de patentes)]

57. Una vez que la invención patentada se incorpora a la norma, el titular de la patente puede de hecho gozar de una ventaja competitiva sobre los demás actores del mercado, dado que puede que éstos no tengan otra opción más que utilizar la tecnología patentada para cumplir la norma. Si una tecnología regulada por una norma se encuentra bajo la protección de una patente y no existe una tecnología alternativa disponible, la patente se convierte en una patente esencial para la aplicación de la norma en cuestión. En esta situación, dependiendo de los costos que conlleve la obtención de un acuerdo con el titular de la patente para utilizar la tecnología patentada, es posible que se desaliente a otras partes del uso de la norma. No cabe duda de que esto va en contra de los objetivos de la normalización.

58. Puede darse la situación de que un titular de una patente que participe en el proceso de establecimiento de una norma oculte (o al menos no divulgue adecuadamente) derechos fundamentales conferidos por una patente en vigor o en trámite durante el proceso de adopción de la norma, y que exija sus derechos de patente una vez adoptada la norma pero rehúse conceder licencias de la patente en condiciones razonables (lo que también se denomina “cautividad” o “emboscada de patentes”). Otra posible situación es que un titular de una patente esencial no haya participado en el proceso de establecimiento de la norma y exija la observancia de sus derechos de patente de un modo que se desaliente u obstaculice la aplicación de la norma. En estas situaciones, todos los esfuerzos realizados para elaborar la norma por los participantes en el proceso de normalización y los organismos de normalización serán inútiles si posteriormente se descubre que hay una patente esencial que impide o altera la aplicación de la norma. Cuando el titular de la patente exige unas regalías tan altas que hace muy difícil crear los productos aplicando la norma, puede llegarse a producir un efecto considerable en el precio de consumo del producto que utiliza la tecnología normalizada. Por consiguiente, la situación de cautividad no es solamente una cuestión privada entre empresas dedicadas al área técnica en cuestión, sino que también es una cuestión que atañe a los consumidores y a la sociedad en su conjunto.

59. Ahora bien, la magnitud del problema de la cautividad en el mundo real está en cierto sentido sujeto a debate. Algunos sostienen que estas situaciones son excepciones raras en un sistema que, por lo demás, funciona adecuadamente, en tanto que otros consideran que solamente asoma a la superficie una pequeña parte del problema, debido a que las empresas puede que no están dispuestas a plantear abiertamente estas cuestiones. Puede haber

determinadas restricciones o beneficios actuando en el mercado que desalienten la cautividad de las patentes, como por ejemplo la presión por parte de los competidores o la ventaja de quienes son los primeros en actuar en el mercado.

[Costos de transacción]

60. El problema de la cautividad también puede surgir incluso si cada titular de una patente está dispuesto a conceder licencias de su patente en condiciones razonables. Por ejemplo, en un área que entrañe una tecnología compleja y acumulativa, una norma puede englobar varias patentes que pertenezcan a varios titulares diferentes. Para aplicar dicha norma, en primer lugar, es necesario determinar las patentes pertinentes y después ponerse en contacto y negociar con cada uno de los distintos titulares. Pese a que la exigencia de regalías de cada uno de los titulares pueda ser razonable, el costo total de la aplicación de la norma en cuestión puede resultar prohibitivo.

ii) Cuestiones que atañen al correcto funcionamiento del sistema de patentes

61. Hay otros aspectos del sistema de patentes que pueden tener pertinencia para las normas. En primer lugar, si bien normas internacionales han cobrado una gran importancia en muchos ámbitos, los derechos de patente son derechos territoriales: como regla general, debe solicitarse una patente en cada país en que se desee la protección, y cada una de las patentes puede hacerse valer solamente en el territorio del país en que se ha concedido. Las legislaciones nacionales sobre patentes difieren de un país a otro, tanto respecto de los requisitos formales como de los requisitos de fondo. Además, la aplicación práctica de las leyes también varía de una jurisdicción a otra. Por consiguiente, la misma invención puede estar sujeta a prácticas de examen e interpretaciones diferentes, lo que puede dar lugar, por ejemplo, a la concesión de una patente en una jurisdicción y al rechazo de la concesión en otra jurisdicción. En los casos en que se produzca una controversia con relación a patentes que afectan a la misma invención en varios países, por lo general habrá que iniciar litigios independientes para solucionar la controversia en cada uno de los territorios. Por consiguiente, uno de los principales retos a los que se enfrenta hoy en día el sistema de patentes es el de alcanzar la certidumbre jurídica y contener los costos que conlleva la utilización del sistema de patentes, especialmente en la esfera internacional. La firma de tratados regionales en materia de patentes y la opción de la presentación internacional de solicitudes de patente con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes han contribuido a paliar estos problemas, aunque, obviamente, no los han solucionado.

62. De hecho, las cuestiones descritas anteriormente respecto de la cautividad de las patentes y los costos acumulados de la obtención de acceso a la tecnología debido a la protección por una patente son problemas generales que se han planteado en contextos que van más allá de la normalización. Algunos sostienen que en el contexto de tecnologías complejas y en áreas técnicas en las que varias empresas compiten al mismo nivel pueden encontrarse las denominadas "marañas de patentes" y en consecuencia se produce una fragmentación de la titularidad de las patentes. La evolución del entorno de la investigación, el aumento de la complejidad y la sofisticación de la tecnología, la aparición de nuevas áreas tecnológicas que van más allá de los límites de las "áreas tecnológicas" tradicionales, por ejemplo la bioinformática y la nanotecnología, pueden influir en los problemas relacionados con las marañas de patentes. Además, determinadas estrategias de patentamiento, por ejemplo, diferentes estrategias derivadas de diferentes modelos empresariales, pueden llevar a diversas estrategias de concesión de licencias y de observancia que resulten nuevas para las empresas tradicionales basadas en la producción. Los posibles problemas que se abordan

giran en torno a los costos de transacción excesivos y a problemas de cautividad que pueden producirse cuando el titular de una patente rehúsa conceder licencias o demanda unas regalías excesivas.

63. Además, respecto de las actividades de presentación de solicitudes de patente, desde 1995 la presentación de solicitudes de patente ha aumentado a un ritmo rápido. Una de las tendencias recientes es el aumento en el grado de internacionalización de las solicitudes de patente. Los solicitantes demandan cada vez más derechos de patente en mercados extranjeros, lo que ha provocado un aumento en la carga de trabajo de las oficinas de patentes. Algunas oficinas se enfrentan a un reto fundamental para satisfacer la demanda de tramitación de solicitudes de patentes de forma eficiente y oportuna.

64. Algunos de los retos generales a los que se enfrenta hoy en día el sistema de patentes consisten en conseguir una calidad adecuada de las patentes concedidas, reducir el periodo de tramitación entre la presentación de una solicitud de patente y la concesión de la patente, y contener los costos de la obtención y mantenimiento internacional de patentes y la solución de controversias. Si no se resuelven, pueden llevar a una mayor incertidumbre jurídica y a costos superiores que obstaculicen al funcionamiento adecuado del sistema de patentes. Estos fenómenos generales pueden influir en las actitudes de los agentes normalizadores y dar lugar a consecuencias negativas en el contexto de las actividades de normalización.

c) Retos políticos

65. Desde el punto de vista de las políticas, el objetivo más fundamental parece ser el fomento de la innovación y la aplicación general de las normas, teniendo en cuenta los intereses de: i) los titulares de las patentes para explotar las patentes y disfrutar de sus beneficios; ii) los terceros productores que desean fabricar y vender productos compatibles con las normas correspondientes a un precio razonable; y iii) el público que busca el mayor número posible de opciones entre productos asequibles e interfuncionales. Además, de cara a promocionar la innovación, no debe ponerse en peligro un entorno de mercado que asegure una competencia saludable mediante la normalización, por ejemplo, si los posibles acuerdos sobre precios a los que se haya llegado durante el proceso de normalización pueden excluir a terceros de ese proceso.

66. Pese a que el sistema de patentes y el sistema de normalización existen desde hace mucho tiempo, en los últimos tiempos se han sacado a la luz en los debates las posibles tensiones entre los dos sistemas. Una razón de ello puede ser la creciente importancia de las patentes y las normas tanto para las estrategias empresariales como para las políticas nacionales e internacionales de los gobiernos. Desde el punto de vista empresarial, las nuevas tecnologías promueven nuevos modelos empresariales y diversas estrategias de empresa que permiten obtener el máximo del sistema de patentes y del sistema de normalización. En consecuencia, es necesario encontrar una forma de gestionar las numerosas tecnologías patentadas en el marco de la normalización y cumplir el objetivo de la difusión general. Desde el punto de vista de las políticas, dado que la interfuncionalidad resulta determinante para la comunicación en la era de la información, una pregunta importante que cabe plantearse es cómo asegurar la interfuncionalidad en un entorno que promueve la innovación y la competencia.

d) Enfoques actuales

67. A fin de garantizar una difusión regular y general de las tecnologías normalizadas, al tiempo que se mantiene la motivación de las empresas para innovar y participar en el proceso de normalización, se han seguido varios enfoques para evitar la aparición de posibles conflictos.

68. Uno de estos enfoques consiste en mejorar los mecanismos autorreguladores de los organismos de normalización con el fin de aumentar la transparencia y la accesibilidad a las tecnologías patentadas. Muchos organismos de normalización han adoptado políticas de patentes que fomentan la divulgación rápida de patentes esenciales y de solicitudes de patente, y buscan garantías de los titulares de patentes para que se comprometan con determinadas condiciones en la concesión de licencias, como que sean razonables y no discriminatorias (condiciones RAND) o justas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND).

69. Un segundo enfoque consiste en buscar soluciones útiles y prácticas en el mercado. Así, por ejemplo, con el fin de abordar la cuestión de la gran acumulación de regalías en la aplicación de las normas, puede formarse un consorcio de patentes para reducir los costos de transacción, o pueden celebrarse acuerdos de concesión recíproca de licencias en el caso de dos partes posean patentes que impidan la actividad de la parte contraria.

70. Un tercer enfoque que se ha estudiado entraña la aplicación de medidas legislativas, ya sean internas o externas al sistema de patentes. Estas últimas se relacionan en particular con la legislación sobre competencia, que aborda determinados aspectos del problema, como el abuso de la posición dominante al establecer los derechos de licencia.

71. En los capítulos que siguen a continuación se describen estos enfoques con mayor detenimiento.

IV. POLÍTICAS DE PATENTES DE LOS ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN

a) Políticas de patentes de los organismos de normalización: descripción general

72. Muchos organismos de normalización han establecido políticas de patentes a fin de fomentar la aplicación generalizada de las normas sin limitaciones indebidas sobre el acceso a la tecnología patentada bajo la esfera de influencia de las normas. Con este fin, estas políticas de patentes animan a las partes que intervienen en el proceso de normalización a divulgar, a los otros miembros del organismo de normalización, la existencia de cualquier patente pertinente (y, en algunas ocasiones, también las solicitudes de patente) sobre tecnologías fundamentales para la aplicación de la norma técnica objeto de examen, de manera que pueda tenerse en cuenta este hecho durante el proceso de normalización. Además, los organismos de normalización suelen tratar de obtener garantías de los titulares de patentes esenciales de que la tecnología patentada se concederá en licencia en condiciones razonables y no discriminatorias o exentas de regalías. Si el titular de la patente no acepta estas condiciones, puede que la norma objeto de examen no se adopte o que el organismo de normalización decida proseguir examinando la norma.

73. En general, las políticas de patentes prevén reglas autorreguladores relativas a las declaraciones de divulgación de patentes y de concesión de licencias. Estipulan la información que ha de presentarse durante el proceso de normalización (o incluso después de

este proceso), los procedimientos de presentación y las consecuencias del incumplimiento de los requisitos. Asimismo, aclaran el papel que desempeñan los organismos de normalización y proporcionan formularios normalizados para la presentación de información. En general, las declaraciones sobre divulgación de patentes y concesión de licencias son publicadas por los organismos de normalización y, en el caso de que se adopte una norma que incorpore patentes esenciales, se señala este hecho en la norma.

74. Puesto que la divulgación de cualquier patente pertinente y las declaraciones relativas a las condiciones de concesión de licencias tienen la finalidad de fomentar la divulgación rápida y la identificación de patentes que puedan resultar pertinentes para las normas que estén elaborándose, la negociación de los pormenores de los arreglos al respecto de esas patentes, por ejemplo, la cuantía exacta del pago de regalías, se deja en manos de las partes interesadas (es decir, el titular de la patente y quien aplica la norma), al margen del proceso de normalización. En general, los organismos de normalización son reacios a intervenir activamente en la verificación de la validez de las patentes divulgadas, a evaluar la pertinencia y carácter esencial de las patentes notificadas, a evaluar el cumplimiento de las condiciones declaradas sobre la concesión de licencias y a tomar parte en las posibles controversias que puedan surgir.

75. Las políticas de patentes de los organismos de normalización difieren unas de otras. Dado que la cobertura técnica, la cobertura geográfica (que puede ser diferente, por ejemplo, para organismos internacionales y nacionales) y la constitución (por ejemplo, un organismo gubernamental o un consorcio sectorial) de los organismos de normalización varía enormemente, parece que cada organismo de normalización ajusta su política de patentes para que se adapte a sus propias necesidades. Por ejemplo, si una tecnología resulta esencial para aplicar normas necesarias para el acceso a Internet, la política y las necesidades prácticas de garantizar la accesibilidad de dicha tecnología con un costo mínimo puede ser mayor que en el caso de otras tecnologías. Al tiempo que permite a cada organismo de normalización crear sus propias reglas de manera flexible para que se adapten de forma óptima a sus necesidades concretas, puede ponerse en peligro la observancia legal de esas reglas con relación, en particular, a quienes no son miembros del organismo de normalización. Puesto que las políticas de patentes son reglas de autorregulación de los organismos de normalización, estas reglas no vinculan a quienes no participan en los procedimientos de normalización de estos organismos.

b) Ejemplos de políticas de patentes de organismos de normalización

i) UIT, ISO y CEI

76. Desde marzo de 2007, la UIT, la ISO y la CEI cuentan con una política común de patentes para la UIT-T/UIT-R/ISO/CEI, que prevé un enfoque armonizado para abordar la inclusión de tecnologías patentadas en las normas. La política común de patentes es un "código de prácticas" relativo a patentes que engloban la materia de las normas voluntarias elaboradas por esos organismos. También se establecen directrices para la aplicación de la política de patentes con el fin de aclarar y facilitar la aplicación de la política común de patentes.⁶ Si bien las directrices prevén algunas disposiciones específicas para los organismos

⁶ La política común de patentes y sus directrices pueden consultarse en los sitios Web de la UIT, la ISO y la CEI, por ejemplo en <http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>.

(véase más adelante), las políticas de patentes de estas tres organizaciones están en gran medida armonizadas.

77. Con el fin de fomentar la divulgación de la tecnología patentada antes de que finalice el proceso de normalización, la política establece que cualquier parte que participe en la normalización deberá, tan pronto como sea posible durante la elaboración de las normas, señalar a la atención de la UIT/ISO/CEI cualquier patente esencial conocida o solicitud en trámite de la que puedan ser titulares o que hayan solicitado ellas mismas o terceros. Además, cualquiera que no participe en el proceso de normalización puede señalar a la atención de la UIT/ISO/CEI patentes esenciales o solicitudes pertinentes. En la política no se ofrece una definición de la expresión "patente esencial". Se entiende que la definición de "esencialidad" se deja a la persona que presenta la declaración de divulgación de la patente.

78. Esta información sobre patentes deberá facilitarse de buena fe y con el máximo empeño. El presidente del comité técnico que elabore la norma solicitará, cuando corresponda, a los miembros información sobre cualquier patente o solicitud de patente pertinente en cada reunión, de manera que todos los participantes sean conscientes de la política común de patentes. No obstante, no existe el requisito de que una parte participante lleve a cabo una búsqueda de patentes.

79. Cuando se divulga una patente esencial, ha de emplearse un formulario de declaración de patente y de concesión de licencias. Si se descubre una patente o una solicitud de un tercero, la UIT/ISO/CEI solicita a esa parte que envíe un formulario de declaración de patente y de concesión de licencias. La obligación de utilizar un formulario preimpreso asegura la presentación normalizada de la información. En el formulario, se pide al titular de la patente (persona o entidad que sea propietaria, controle o tenga la capacidad de conceder licencias de la patente esencial) que aporte su información de contacto y que elija y declare uno de los tres mecanismos de concesión de licencias en el caso de que su patente resulte esencial para la aplicación de la norma objeto de examen. Las tres opciones son las siguientes:

i) El titular de la patente está dispuesto a conceder una licencia gratuita a un número ilimitado de solicitantes de todo el mundo, de manera no discriminatoria y en otras condiciones razonables para fabricar, utilizar y vender aplicaciones de la norma.

ii) El titular de la patente está dispuesto a conceder una licencia a un número ilimitado de solicitantes de todo el mundo, de forma no discriminatoria y en condiciones razonables para fabricar, utilizar y vender aplicaciones de la norma; y

(iii) El titular de la patente no está dispuesto a conceder licencias de acuerdo con las condiciones recogidas en los puntos anteriores i) o ii).

80. Cuando el titular de la patente elige la opción iii), debe facilitarse a la UIT (y la ISO y la CEI lo recomiendan encarecidamente) información relativa a la patente correspondiente o el número de solicitud, una indicación sobre qué partes de la norma se ven afectadas y una descripción de las reivindicaciones de la patente que engloba la norma. El formulario también prevé un cuadro con entradas para aportar información pertinente relativa a la situación de la patente o la solicitud, el país de presentación, el número de patente o de solicitud y el título de la patente o de la solicitud. Es deseable completar el cuadro aunque no se requiere para las opciones i) y ii), aunque, en el caso de la UIT, se exige para la opción iii).

81. Cuando el titular de la patente no está dispuesto a cumplir las condiciones de las opciones i) o ii), la norma no debe incluir disposiciones cuyo funcionamiento dependa de la patente. Dicho de otro modo, las tecnologías protegidas por patente pueden incluirse en las normas solamente si la patente en cuestión se pone a disposición en condiciones razonables y no discriminatorias. Si el titular de la patente no acepta las opciones i) o ii), la UIT/ISO/CEI aconseja rápidamente a su comité técnico que tome las medidas correspondientes, bien revisando la norma o el proyecto de norma para eliminar el posible conflicto, bien examinando y aclarando las consideraciones técnicas que provocan el conflicto.

82. En lo que respecta a la expresión "gratuita" de la opción i), el formulario explica que esta expresión no significa que el titular de la patente renuncie a todos sus derechos con relación a la patente esencial. Más bien, se refiere a la cuestión de la retribución pecuniaria, es decir, que el titular de la patente no tratará de obtener una compensación monetaria como parte del acuerdo de licencia, aunque tendrá derecho a negociar un acuerdo de licencia que contenga otras condiciones razonables como las relativas a la legislación aplicable, el ámbito de uso, la reciprocidad, garantías y demás.

83. En la medida en que el titular de la patente se compromete con unas condiciones razonables y no discriminatorias de concesión de licencias (opciones i) o ii)), puede imponer la reciprocidad en el sentido de que el titular de la patente se compromete con esas condiciones de licencia a condición de que un futuro licenciataria se comprometa a conceder licencias de sus patentes esenciales en las mismas condiciones respecto de la aplicación de la misma norma.

84. Con vistas a aumentar la transparencia del proceso de normalización, cada organización ha establecido una base de datos de información sobre patentes que está disponible públicamente a través de Internet.⁷ Si bien los formatos de las tres bases de datos no son idénticos, en principio recaban la información contenida en el formulario de declaración de patente y condiciones de licencia presentado. En determinados casos, el titular de la patente presenta voluntariamente información pormenorizada relativa a patentes esenciales, y en otros casos, declara su disposición a conceder licencias exentas de regalías en condiciones razonables y no discriminatorias sin divulgar la patente esencial correspondiente. De acuerdo con la base de datos de la UIT-T, aunque los titulares de patentes que eligen las opciones i) o ii) del párrafo anterior no están obligados a divulgar los números de las patentes pertinentes, muchos titulares en la práctica divulgan voluntariamente esta información.

85. Con el fin de tener en cuenta cualquier avance posterior de la tecnología, la política común de patentes también es aplicable con posterioridad a la aprobación de las normas. Por tanto, si se descubre una patente esencial una vez aprobada la norma, el mecanismo de declaración de la patente y de las condiciones de licencia también se aplicará a esta patente encontrada posteriormente.

86. De acuerdo con la política común de patentes, la UIT/ISO/CEI no está en posición de dar información autorizada o exhaustiva sobre datos, validez o alcance de las patentes o de

⁷ Base de datos de la UIT [<http://www.itu.int/ipr/IPRSearch.aspx?iprtype=PS>]; base de datos de la ISO [http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/3770791/customview.html?func=ll&objId=3770791&objAction=browse#ISO_Patents_db]; Base de datos de la CEI [<http://patents.iec.ch/>].

derechos similares que se les hayan notificado. La negociación de las licencias de acuerdo a las condiciones declaradas se deja a las partes, y estas organizaciones no intervienen en las controversias que puedan surgir entre ellas.

ii) ETSI

87. El ETSI es un organismo de normalización que desarrolla su labor en el campo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Se trata de una organización sin ánimo de lucro reconocida oficialmente por la Comisión Europea como Organismo Europeo de Normalización. Con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre las necesidades de normalización para el uso público y los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual, el reglamento del ETSI contiene, en su anexo 6, una política de derechos de propiedad intelectual. Asimismo se ha elaborado una guía sobre la política de derechos de propiedad intelectual del ETSI con el fin de asistir a su implantación.⁸ La política de derechos de propiedad intelectual del ETSI aclara que por la expresión "derechos de propiedad intelectual" se entiende cualquier derecho de propiedad intelectual previsto en el derecho escrito, incluidas sus aplicaciones a excepción de las marcas. Los derechos relativos a la información confidencial, los secretos comerciales y similares quedan excluidos de la definición de derechos de propiedad intelectual.

88. Con el fin de determinar los derechos de propiedad intelectual vigentes con tiempo suficiente y evitar derrochar esfuerzos en la elaboración de una norma que posteriormente pueda quedar bloqueada por un derecho de propiedad intelectual esencial, la política de derechos de propiedad intelectual establece que cada miembro o miembro asociado hará lo razonablemente posible, en particular durante la elaboración de una norma en la que participe, para informar al ETSI de derechos de propiedad intelectual esenciales de manera oportuna. En particular, cualquier miembro que presente una propuesta técnica para una norma deberá señalar al ETSI, de buena fe, cualquier derecho de propiedad intelectual del que sea titular que pueda resultar esencial en el caso de adoptarse la propuesta. La obligación de notificar los derechos de propiedad intelectual esenciales se aplica tanto durante la fase de elaboración de la norma como tras su adopción. De acuerdo con la definición, la categorización de un derecho de propiedad intelectual como "esencial" significa que no es posible desde el punto de vista técnico realizar, vender, alquilar, enajenar de otro modo, reparar, utilizar o manejar equipos o métodos que cumplan una norma sin infringir esos derechos de propiedad intelectual. Para determinar los fundamentos técnicos, se tendrán en cuenta la práctica técnica habitual y el estado de la técnica a disposición general en el momento de la normalización.

89. La guía sobre derechos de propiedad intelectual explica que el concepto de "lo razonablemente posible" matiza la obligación de divulgar las patentes esenciales. Lo que constituye "lo razonablemente posible" se mide en términos del conocimiento de los representantes de un miembro del ETSI que intervienen en las actividades de normalización. Los miembros que participan en los órganos técnicos que elaboran las normas deben responder lo antes posible a la demanda de información sobre derechos de propiedad intelectual realizada por los presidentes de estos órganos al inicio de cada reunión. No obstante, la política de derechos de propiedad intelectual aclara que los miembros del ETSI no tienen la obligación de llevar a cabo búsquedas de derechos de propiedad intelectual.

⁸ <http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/IPRsInETSI/IPRsinETSI.aspx>.

90. Para informar de los derechos de propiedad intelectual esenciales, es preciso utilizar la Declaración sobre derechos de propiedad intelectual y concesión de licencias del ETSI junto con el anexo de la Declaración de los derechos de propiedad intelectual en la que se describen las patentes o solicitudes en trámite concretas mediante sus números, países de presentación, títulos y familias de patentes (facultativo). El formulario contiene una declaración impresa en la que el signatario manifiesta que está dispuesto a conceder licencias irrevocables sobre los derechos de propiedad intelectual en condiciones establecidas con arreglo a la cláusula 6.1 de la política de derechos de propiedad intelectual del ETSI, respecto de la norma en cuestión, en la medida en que resulten esenciales esos derechos. La cláusula 6.1 de la política de derechos de propiedad intelectual del ETSI establece que, cuando se señale a la atención del ETSI un derecho de propiedad intelectual esencial, el Director General del ETSI solicitará inmediatamente al titular de la patente que envíe una carta de compromiso por escrito, en el plazo de tres meses, en la que manifieste que está dispuesto a conceder licencias irrevocables en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) de esos derechos de propiedad intelectual, al menos para fabricar, vender, alquilar o enajenar de otro modo los equipos fabricados de esta manera, reparar, utilizar o manejar equipos y utilizar métodos. Esta carta de compromiso puede sujetarse a la condición de que quienes traten de obtener licencias convengan en actuar de forma recíproca.

91. En los casos en que un titular de derechos de propiedad intelectual informe al ETSI de que no está dispuesto a conceder licencias de sus derechos de propiedad intelectual en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, se establecen los procedimientos detallados destinados a reducir al mínimo el riesgo de que esos derechos puedan suponer un impedimento a la aplicación de la norma. Los procedimientos destinados a eliminar posibles conflictos y a aclarar las consideraciones técnicas dependen de: i) si se ha descubierto antes o después de la publicación de la norma que no se dispone de una licencia en condiciones justas, razonables y no discriminatorias; ii) si existe o no una alternativa viable a la tecnología protegida por esos derechos de propiedad intelectual; y iii) si la parte que rehúsa conceder una licencia en condiciones justas, razonables y no discriminatorias es miembro o no del ETSI.

92. Las declaraciones sobre derechos de propiedad intelectual y condiciones de licencia recibidas por el ETSI se ponen a disposición pública en Internet en la base de datos en línea de derechos de propiedad intelectual del ETSI.⁹

93. Además, la política de derechos de propiedad intelectual aclara que las reuniones de los órganos técnicos no se considerarán confidenciales y que cualquier información enviada al órgano técnico será tratada como no confidencial y estará disponible para su examen público salvo que: i) la información esté puesta por escrito o de otra forma tangible; ii) se declare por escrito cuando se presente que la información es confidencial; y iii) la información se envíe en primer lugar como información confidencial al presidente del órgano técnico y éste la acepte como tal.

94. Cualquier infracción de la política de derechos de propiedad intelectual por parte de cualquier miembro se considerará un incumplimiento de sus obligaciones respecto del ETSI. La Asamblea General del ETSI tiene la potestad de decidir las medidas que emprenderá contra el miembro infractor, de acuerdo con los estatutos del ETSI. No obstante, la guía sobre derechos de propiedad intelectual alienta a la solución de controversias de forma bilateral y

⁹ <http://webapp.etsi.org/IPR/>.

amistosa. En caso de que las partes así lo deseen, otros miembros del ETSI o la propia Secretaría del ETSI pueden ofrecer su mediación.

[Divulgación previa de las condiciones de licencia]

95. En principio, las condiciones concretas de concesión de licencias y las negociaciones son cuestiones comerciales entre empresas que no deben tratarse en el contexto de los procedimientos del ETSI. Ahora bien, si los miembros que participan en el proceso de normalización conocen anticipadamente las condiciones de licencia de un determinado proyecto de norma antes de su adopción, dispondrán de mejor información para tomar la decisión óptima basándose tanto en la tecnología como en las posibles repercusiones a efectos de costos. Por otro lado, los debates en torno a las condiciones de licencia entre un grupo de participantes en el proceso de normalización puede plantear el riesgo de infringir la legislación vigente en materia de competencia. La guía sobre derechos de propiedad intelectual establece que la política del ETSI no prohíbe la divulgación voluntaria, unilateral, pública y previa de las condiciones de licencia por parte de los licenciantes de derechos de propiedad intelectual esenciales, al sólo efecto de ayudar a los miembros a tomar decisiones fundamentadas (unilaterales e independientes) con relación a si las soluciones satisfacen de manera óptima los objetivos técnicos.

96. Si bien la divulgación previa de las condiciones de licencia es voluntaria, el ETSI actúa como depositario cuando puede encontrarse información sobre condiciones de licencia divulgadas. En el sitio Web del ETSI se ofrece una colección de enlaces con las direcciones de licenciantes que ofrecen la divulgación previa.¹⁰

[Directrices del ETSI en cumplimiento de la legislación antimonopolio]

97. Aparte de los casos en que tienen lugar debates previos sobre las condiciones de licencia, durante el proceso de normalización puede existir el riesgo de que se produzcan conductas contrarias a la libre competencia debido a que el intercambio de información durante el proceso de normalización puede llevar a la confabulación ilegal contra terceros no miembros o a su exclusión ilegal (véase el capítulo VII relativo a los aspectos de la normalización en materia de competencia). Con el fin de reducir al mínimo estos riesgos, el ETSI ofrece unas directrices para el cumplimiento de la legislación antimonopolio.¹¹ Estas directrices contienen antecedentes sobre la legislación europea sobre competencia, las repercusiones de la legislación sobre competencia en el ETSI y sus miembros, directrices para cumplir la legislación antimonopolio y una breve lista de lo que deben y no deben hacer los participantes durante el proceso de normalización.

iii) ANSI

98. El ANSI es una organización "marco" de carácter no lucrativo que coordina las normas de los Estados Unidos de América. Acredita los procedimientos de los organismos de normalización que trabajan en cooperación para elaborar normas nacionales voluntarias basadas en el consenso. Para recibir la acreditación, se exige que los organismos de normalización cumplan con la sección 3.1 de las "Reglas esenciales del ANSI: Reglas del

¹⁰ <http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/IPRsInETSI/Ex-ante.aspx>. No obstante, a fecha de 3 de octubre de 2008 no existe información *ex ante* disponible.

¹¹ <http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/IPRsInETSI/IPRsinETSI.aspx>

proceso debido para las normas nacionales americanas", que contiene la política de patentes del ANSI.¹²

99. De acuerdo con la política de patentes del ANSI, puede elaborarse un proyecto de norma nacional americana de manera que incluya el uso de una patente esencial (una patente cuyo uso sería necesario para cumplir la norma) si se considera que existen razones técnicas que lo justifiquen. Cuando un promotor de normas acreditado por el ANSI recibe la notificación de que una norma nacional americana propuesta o aprobada puede requerir el uso de una patente esencial, el promotor de normas solicitará a la parte en cuestión lo siguiente:

- (a) bien una garantía en forma de descargo general de responsabilidad a efectos de que esa parte no es titular ni tiene actualmente la intención de obtener la titularidad de una patente esencial; o
- (b) bien una garantía de que pondrá a disposición una licencia de esa reivindicación de patente esencial para los solicitantes que deseen utilizar la licencia con el fin de aplicar la norma, ya sea:
 - en condiciones razonables y que puedan demostrarse exentas de cualquier discriminación injusta, o
 - sin una retribución y en condiciones razonables que puedan demostrarse exentas de cualquier discriminación injusta.

100. La política de patentes aclara que ni el promotor de normas ni el ANSI se responsabilizarán de identificar las patentes para las que pueda solicitarse una licencia o investigar la validez jurídica o el alcance de dichas patentes. La decisión relativa al cumplimiento de los requisitos sustantivos (por ejemplo, "condiciones razonables" y "exentas de cualquier discriminación injusta") es dominio exclusivo de la Junta de examen de normas (o de la Junta de apelaciones del ANSI en el caso de una apelación) si la cuestión se plantea durante el proceso de aprobación o durante una solicitud de denegación o aprobación.

101. Puesto que la política de patentes del ANSI es una política marco que deben cumplir todos los promotores de normas americanas, que funciona bajo diferentes constituciones que engloban diferentes ámbitos de la tecnología, la industria y la empresa, el establecimiento de los pormenores de los procedimientos de implantación de la política de patentes se deja a cada uno de los promotores de patentes americanas. Ahora bien, se han preparado unas Directrices para la aplicación de la política de patentes del ANSI con el fin de ayudar a entender y aplicar dicha política.¹³ Las directrices son propuestas, donde se describen posibles procedimientos que puede adoptar un promotor de patentes. También puede tomarse cualquier medida adicional o diferente con el fin de aplicar efectivamente la política de patentes del ANSI.

¹² <http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/Procedures,%20Guides,%20and%20Forms/2008%20ANSI%20Essential%20Requirements/2008%20ANSI%20Essential%20Requirements%20031108.pdf>

¹³ <http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/Procedures,%20Guides,%20and%20Forms/Guidelines%20for%20Implementation%20of%20the%20ANSI%20Patent%20Policy%202007.DOC>

102. Las directrices plantean que, con vistas a fomentar la divulgación inicial de patentes esenciales, se solicite una o varias veces a los participantes durante la elaboración de la norma la divulgación de las patentes esenciales. Esta petición puede realizarse mediante su inclusión en votos por correspondencia, mediante su reiteración en los grupos de trabajo, o a través de notificaciones semestrales enviadas a cada participante. No obstante, las directrices aclaran que los participantes en el proceso de elaboración de las normas no tienen la obligación de llevar a cabo una búsqueda de patentes en su propia cartera de patentes o en la de terceros.

103. Las directrices también prevén que el promotor de normas americanas deje claro que cualquier participante en el proceso, y no solamente el titular de una patente, puede descubrir o divulgar patentes esenciales. Señalan que resulta conveniente fomentar la divulgación de toda la información que sea posible relativa a la patente, como la identidad del titular, el número de patente, información relativa a qué relación puede tener con la norma que esté elaborándose y patentes extranjeras vigentes que resulten pertinentes. Además, las directrices alientan la divulgación de las solicitudes de patente estadounidense en trámite, si bien puede plantearse un problema de confidencialidad con relación a las solicitudes no publicadas y de incertidumbre respecto de si la solicitud acabará siendo una patente y cuál será el alcance de las reivindicaciones de la patente concedida.

104. Las directrices aclaran que la política de patentes del ANSI se aplica a la situación en que se descubren patentes esenciales con posterioridad a la adopción de la norma. También se aplica a patentes concedidas tras la adopción de la norma. En estas situaciones, también se exige satisfacer las condiciones de concesión de licencias de la política de patentes.

iv) IEEE Standards Association (IEEE-SA)

105. La IEEE Standards Association (IEEE-SA) elabora normas sectoriales mundiales en un amplio espectro de sectores, como el de la electricidad y la energía, el transporte, la biomedicina y la atención sanitaria, la nanotecnología y las tecnologías de la información. La política de patentes de la IEEE-SA queda recogida en la sección 6 de los Estatutos de la Junta de normas de la IEEE-SA. Las disposiciones de los Estatutos de la Junta de normas de la IEEE-SA se complementa con el Manual de funcionamiento de la Junta de normas de la IEEE-SA.¹⁴

106. De acuerdo con la política de patentes de la IEEE-SA, los proyectos de normas del IEEE pueden elaborarse de manera que incluyan el uso de reivindicaciones de patentes esenciales. Las reivindicaciones de patentes esenciales se definen como cualquier reivindicación de patente cuyo uso sea necesario para crear una aplicación que cumpla partes obligatorias o facultativas de las cláusulas normativas de la norma (propuesta) del IEEE cuando, en el momento de la aprobación de la norma (propuesta) del IEEE, no exista una alternativa comercial y técnicamente viable no infractora. En caso de que el IEEE reciba la notificación de que una norma (propuesta) del IEEE puede requerir el uso de una posible reivindicación de patente esencial, solicitará garantías de la concesión de licencias (una carta de garantía) al titular o al solicitante de la patente. La carta de garantía deberá enviarse tan pronto como sea razonablemente viable durante el proceso de elaboración de la norma, antes de su aprobación por la Junta de normas. El firmante de la carta de garantía habrá realizado una indagación razonable y de buena fe, aunque no existe la obligación de llevar a cabo una búsqueda de patentes. Para que la política de patentes del IEEE funcione de forma eficiente,

¹⁴ <http://standards.ieee.org/resources/index.html#guides>.

las personas que participen en el proceso de elaboración de las normas han de informar a éste de la titularidad de cualquier posible reivindicación de patente esencial que conozcan personalmente.

107. En caso de que exista una reivindicación de patente esencial, la carta de garantía podrá consistir en lo siguiente:

(a) bien un descargo de responsabilidad general a efectos de que el firmante, de manera incondicional, no ejercerá ninguna reivindicación de una patente esencial en el presente o en el futuro frente a ninguna persona o entidad que fabrique, utilice, venda, ofrezca para su venta, importe, distribuya o aplique una aplicación que cumpla la norma; o

(b) bien una declaración en la que manifieste que se pondrá a disposición mundial de un número ilimitado de solicitantes una licencia para la aplicación de la norma, sin una retribución o a cambio de un canon razonable, en condiciones razonables que puedan demostrarse exentas de cualquier discriminación injusta.

Esta garantía es irrevocable una vez presentada y aceptada, y se aplica, como mínimo, desde la fecha de la aprobación de la norma a la fecha de retirada de la norma.

108. Además, la política contiene un mecanismo de divulgación previa de las condiciones de licencia por el cual el firmante declara que, a su elección, junto con su garantía, podrá ofrecer cualquiera de las condiciones siguientes: i) el compromiso de establecer un derecho de licencia o canon máximo; ii) una muestra del acuerdo de licencia; o iii) una o más condiciones materiales de la licencia.

109. La política de patentes de la IEEE-SA también aborda la situación en la que el titular de una patente esencial respecto de la que se ha comprometido a conceder licencias en condiciones razonables y no discriminatorias transfiere ésta posteriormente a un nuevo titular. Puede plantearse la cuestión de si el nuevo titular queda vinculado al compromiso de concesión de licencias en condiciones razonables y no discriminatorias. De acuerdo con los Estatutos, el firmante y todos sus afiliados (excepto los afiliados que queden excluidos en la carta de garantía) no deben ceder o transferir de otro modo ningún derecho ni ninguna reivindicación de patente esencial que sea objeto de dicha carta de garantía de los que sea titular, controle o tenga la capacidad de conceder licencias con la intención de eludir o negar cualquier declaración o compromiso realizados en la carta de garantía. El firmante de la carta de garantía debe aceptar la notificación de la carta de garantía mediante una declaración de afectación o vinculando a cualquier cesionario o licenciataria de las condiciones de la carta de garantía. Asimismo, el firmante también debe aceptar exigir a su cesionario o licenciataria que efectúe dicha notificación y vincule a sus cesionarios o licenciataria al establecimiento de una limitación similar respecto de subsiguientes cesionarios o licenciataria.

110. A partir de las cartas de garantía, la IEEE-SA publica en su sitio Web los registros de patentes relacionados con normas de la IEEE-SA.¹⁵

¹⁵ <http://standards.ieee.org/db/patents/index.html>

v) W3C

111. La política de patentes del W3C rige la gestión de las patentes durante el proceso de producción de normas sobre Internet.¹⁶ Los participantes en los grupos de trabajo donde se celebran debates técnicos sobre normas de Internet, así como quien presente cualquier propuesta, debe aceptar los requisitos de Licencia exenta de derechos del W3C para las patentes que resulten ser "esenciales" para la recomendación en cuestión. No se requiere que los participantes divulguen las patentes conocidas en la medida en que se comprometan a conceder licencias de esas patentes de acuerdo con los requisitos de concesión de licencias exentas de regalías del W3C.

112. Las licencias exentas de regalías del W3C son licencias no transferibles ni sublicenciables para fabricar, hacer que se fabrique, utilizar, vender, hacer que se venda, ofrecer para su venta, importar y distribuir y enajenar aplicaciones de la recomendación que se pondrán a disposición mundial ya sean miembros o no del W3C, que pueden no estar condicionadas al pago de regalías, cánones u otras consideraciones. La licencia debe extenderse a todas las reivindicaciones esenciales bajo titularidad o controladas por el licenciante. Las reivindicaciones esenciales se definen como cualquier reivindicación de una patente o solicitud de patente en cualquier jurisdicción del mundo que se infringiría necesariamente por la aplicación de la recomendación. Una reivindicación se infringe necesariamente sólo cuando no es posible evitar su infracción debido a que no existe una alternativa no infractora para la aplicación de la parte normativa de la recomendación.

113. La licencia exenta de regalías puede limitarse a aplicaciones de la recomendación y a lo que exige la recomendación. Puede estar condicionada a la concesión recíproca de una licencia exenta de regalías de todas las reivindicaciones esenciales bajo titularidad o controladas por el licenciario. Asimismo, puede exigirse una licencia recíproca a disposición general, y la propia licencia recíproca puede estar condicionada a su vez a licencias recíprocas. Además, las licencias exentas de regalías pueden suspenderse con respecto a cualquier licenciario cuando éste demande al licenciante por infracción de reivindicaciones esenciales para la aplicación de cualquier recomendación del W3C. La licencia exenta de regalías puede no imponer ninguna otra condición o restricción sobre el uso de cualquier tecnología, derechos de propiedad intelectual u otras restricciones sobre la actuación del licenciario, aunque puede incluir condiciones razonables, personalizadas, con relación al funcionamiento o mantenimiento de la relación de la licencia, como la elección de la legislación aplicable y la solución de controversias.

114. Cuando los participantes no aceptan los requisitos de la licencia exenta de derechos del W3C, la política de patentes del W3C requiere la divulgación pública de los números de patente y de las solicitudes de patente de estos basándose en el conocimiento fehaciente de que la patente contiene reivindicaciones que pueden resultar esenciales. Esta divulgación debe efectuarse tan pronto como sea posible en términos prácticos. No se requiere la búsqueda en la cartera para cumplir el requisito de divulgación. Si un miembro del W3C incluye en una solicitud de patente reivindicaciones que se han elaborado basándose en la información de un grupo de trabajo del W3C o en un documento del W3C, el miembro debe divulgar la existencia de esta solicitud en trámite incluso si no está publicada. La obligación de divulgación es una obligación permanente y finaliza cuando se publica la recomendación o cuando finaliza su labor el grupo de trabajo.

¹⁶ <http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/>

115. Bajo determinadas circunstancias, un participante del grupo de trabajo puede excluir reivindicaciones de patente concretas de los requisitos de licencia exenta de regalías del W3C en un plazo de tiempo definido. Esto permite al grupo de trabajo conocer un posible obstáculo y, al mismo tiempo, permite al concesionario de la patente contribuir a la labor general.

116. Los requisitos de divulgación de las patentes se consideran parte de un procedimiento destinado a resolver cualquier posible conflicto que pueda surgir con los objetivos de la política de patentes del W3C. Cuando una patente esencial se ha divulgado pero no está disponible bajo una licencia exenta de regalías del W3C, se creará un grupo asesor sobre patentes que propondrá una solución para seguir adelante, que puede plantearse elaborar diseños en torno a la patente esencial, disolver el grupo de trabajo o estudiar condiciones alternativas de concesión de licencias. Existe una lista de patentes divulgadas y excluidas durante los procesos de normalización del W3C disponible a través de Internet.¹⁷

c) Cuestiones bajo examen

117. Si bien existen algunos límites inherentes al modelo de autorregulación, como la no aplicabilidad de las políticas de derechos de propiedad intelectual a quienes no son miembros de los organismos de normalización, las políticas de derechos de propiedad intelectual han desempeñado un papel importante a la hora de abordar las posibles tensiones entre las patentes y las normas desde el punto de vista práctico y pragmático. En general, los organismos de normalización observan que sus políticas de derechos de propiedad intelectual son bastante efectivas, tal como pone de manifiesto la escasa frecuencia de problemas relacionados con los derechos de propiedad intelectual que se plantean con relación a sus normas.¹⁸ Ahora bien, el equilibrio que tratan de alcanzar los organismos de normalización es muy delicado. Si una política de patentes es demasiado estricta para los titulares de tecnología, podrían ralentizarse la creación de normas, elevarse los costos y ahuyentar a los titulares de tecnología del proceso de normalización. Por otro lado, si la política es demasiado favorable a los titulares de tecnología, puede ponerse en riesgo la aplicación general de la norma. Aunque los profesionales que participan en procesos de normalización piensan que estas políticas no están "quebradas", suelen ser de la opinión de que los organismos de normalización deben plantearse la realización de mejoras en sus políticas de derechos de propiedad intelectual de un modo estudiado y reflexivo.¹⁹ Algunas de las posibles cuestiones que caben mejorarse tienen que ver con la transparencia, la claridad y la certidumbre de las políticas de patentes. Las ambigüedades relativas a las obligaciones de los participantes en el proceso de normalización pueden dar lugar a conflictos graves una vez adoptadas las normas.

Aclaración de las expresiones utilizadas

118. Una de las cuestiones atañe a la aclaración de la política de divulgación: cuándo, qué por quién y cómo va a divulgarse la información pertinente. Otra cuestión es la de la aclaración de las expresiones que contienen las políticas de patentes, como "patentes

¹⁷ <http://www.w3.org/2004/01/pp-impl/showPatents.php>

¹⁸ Taller de la UIT: "ICT Standards and Intellectual Property Rights" (Ginebra, 1 de julio de 2008) Informe de la reunión [http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/14/T06140000050001PDFE.pdf]

¹⁹ Taller de la UIT: "ICT Standards and Intellectual Property Rights" (Ginebra, 1 de julio de 2008) Informe de la reunión [http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/14/T06140000050001PDFE.pdf]

esenciales", "reivindicaciones esenciales", "licencia en condiciones razonables y no discriminatorias" y "licencia en condiciones justas, razonables y no discriminatorias". La definición de "patentes esenciales" o "reivindicaciones esenciales" es importante, puesto que define qué patentes o reivindicaciones deben divulgar los participantes durante el proceso de normalización y a qué patentes o reivindicaciones se aplica el compromiso de concesión de licencias en virtud de la política de patentes. En general, inicialmente, es el concesionario de una patente (o el solicitante de una patente) quien decide si su patente o reivindicación es posiblemente esencial para la aplicación de la norma que esté elaborándose. Muchos organismos de normalización no cuentan con recursos suficientes para determinar qué patentes o reivindicaciones son esenciales, y sus políticas de patentes normalmente contienen un descargo de responsabilidad en el que se manifiesta que el organismo de normalización no se hace responsable de identificar o confirmar el carácter esencial de las patentes o reivindicaciones. Con la definición de las condiciones de licencia razonables y no discriminatorias, o justas, razonables y no discriminatorias, surgen problemas similares. Por lo general, se entiende que las licencias RAND entrañan el pago de regalías o pueden incluir otros cánones razonables, además de otras condiciones aparte de las regalías que deben ser también razonables.²⁰ Asimismo, "no discriminatoria" significa que el licenciante no debe negar licencias a diferentes partes que están situadas de modo similar en términos materiales similares.²¹ En la práctica, dado que las licencias efectivas se negocian generalmente de manera bilateral entre el titular de la patente y cada uno de los licenciarios, el licenciante y los licenciarios puede que no acuerden si las condiciones ofrecidas cumplen la política de patentes del organismo de normalización. Salvo que la política de patentes declare lo contrario, en general, este tipo de controversias debe solucionarse al margen del organismo de normalización entre las partes afectadas, basándose en la legislación vigente.

119. Por otro lado, puede plantearse la cuestión de si es conveniente contar con una definición uniforme de las expresiones "razonables y no discriminatorias" o "justas, razonables y no discriminatorias" a efectos del establecimiento y la aplicación efectiva y eficiente de las normas. Desde un cierto punto de vista se sostiene que, puesto que estas expresiones no están definidas de manera estricta, permiten diferentes tipos de negociaciones entre diferentes partes con diferentes modelos empresariales para acordar condiciones específicas que se adapten mutuamente y de forma única a cada situación específica.²²

120. Si bien no pueden encontrarse fácilmente definiciones objetivas de estas expresiones, podrían aclararse algunas de las expresiones técnicas relacionadas con el derecho de patentes cuando se utilicen en las políticas de patentes. Así, por ejemplo, podría establecerse una distinción clara entre una "patente" y una "reivindicación" de patente, o entre una "patente" y una "solicitud de patente". El problema, no obstante, puede ser que no todos los términos se empleen de manera idéntica en las diferentes legislaciones nacionales sobre patentes: pueden utilizar expresiones diferentes para el mismo concepto o utilizar la misma expresión para diferentes conceptos.

²⁰ *Standards Development Patent Policy Manual*, American Bar Association, Committee on Technical Standardization Section of Science & Technology Law, Jorge L. Contreras (ed.), p.22.

²¹ Id.

²² SCP/12/3 Rev.2, Anexo III, página 31.

Divulgación previa de las condiciones de licencia

121. Muchas políticas de patentes prevén la obtención de garantías de los participantes en el proceso de normalización para que se comprometan con determinadas condiciones en la concesión de licencias, por ejemplo condiciones razonables y no discriminatorias o exentas de regalías, en el caso de que posean cualquier patente esencial relacionada con la norma objeto de examen. Sin embargo, puede resultar difícil de definir con exactitud la expresión “razonables y no discriminatorias” en la política de patentes de un organismo de normalización y, en consecuencia, cada participante en el proceso de normalización puede entender cosas diferentes con relación a esta expresión. Como forma de reducir la ambigüedad de las condiciones de licencia, se ha elaborado un modelo que introduce en el proceso de establecimiento de la norma una declaración sobre concesión de licencias del titular de la patente sobre compromisos en la concesión de licencias que van más allá de los criterios inespecíficos de ser razonables y no discriminatorias, por ejemplo, la cuantía máxima de regalías que puede cobrar el titular de la patente. Esta divulgación previa de las condiciones de licencia puede facilitar la toma fundamentada de decisiones por parte de los participantes en el proceso de normalización, y permite la competencia basada tanto en la tecnología como en el precio a la hora de decidir sobre una norma. Además, puede evitar las controversias sobre las condiciones de licencia una vez que se ha adoptado la norma, y facilitar la aplicación rápida de las normas adoptadas.

122. Aunque existen dudas sobre el cumplimiento de la legislación sobre competencia (véase el capítulo VII.c)ii) más adelante) y por lo general los organismos de normalización se resisten a convertirse en foros para abordar los problemas relativos a la concesión de licencias de patentes, se ha estudiado de qué forma este mecanismo de divulgación previa puede aumentar la certidumbre posterior en la concesión de licencias, y algunos organismos de normalización, como el ETSI y la IEEE-SA, han incorporado un mecanismo *ex ante* (divulgación voluntaria y unilateral de las condiciones de licencia por parte de un titular) en sus políticas de patentes. No obstante, en este momento, no parece que esté muy difundido el uso de este tipo de mecanismo. Puesto que la negociación de las licencias normalmente refleja las posiciones relativas de mercado del licenciante y el licenciataro, así como sus posiciones relativas frente a otros competidores y actores del mercado, todavía está por verse cómo el mecanismo de divulgación previa, que ha sido introducido más bien recientemente, se utilizará en el mercado en el futuro.

123. Con el fin de aportar más transparencia y previsibilidad al precio general de las regalías para la aplicación de las normas, se ha propuesto un nuevo modelo (modelo de la "tarta industrial de regalías").²³ En el entorno de las telecomunicaciones, que se caracteriza por unas normas complejas y dinámicas con un alcance técnico amplio y unos ciclos de evolución largos, de muchos años, se considera que la simple divulgación previa de las condiciones de licencia en el organismo de normalización no es efectiva, puesto que es demasiado pronto para los futuros titulares de patentes el poner una etiqueta con un precio que tenga sentido a la tecnología. Por tanto, el modelo de la tarta industrial de regalías combina el proceso *ex ante* con otras medidas, de manera que las cuantías individuales de la regalías cumplen las condiciones justas, razonables y no discriminatorias al tiempo que las cantidades acumuladas de regalías son razonables. En concreto, un titular de patente que se comprometa con unas

²³ “FRAND Best Practice” presentado por Tim Frain en el taller sobre normalización de las tecnologías de la información y la comunicación, 19 de noviembre de 2008
[http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr_en.htm]

condiciones justas, razonables y no discriminatorias también adquiere un compromiso previo con un marco en que los costes máximos acumulados de la concesión de licencias son razonables (condiciones acumuladas razonables) y su reivindicación individual de regalías no superará la contribución proporcional que hace a la tecnología patentada en la norma (proporcionalidad). Se explica que las condiciones acumuladas razonables no constituyen un tope de regalías y que no es más que el propio entendimiento de un titular de patentes particular o articulación de lo que sería una regalía razonable, dadas todas las condiciones del mercado.

124. Basándose en el modelo de la tarta industrial de regalías, en abril de 2008, con relación a la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual relacionados con las normas 3GPP LRE/SAE (Long Term Evolution and Service Architecture Evolution Standards), ocho empresas de tecnología inalámbrica acordaron, sujeto a la reciprocidad, unos porcentajes acumulados máximos de regalías razonables basados en el valor añadido por la tecnología al producto acabado y a acuerdos de licencia flexibles correspondientes a la parte proporcional del licenciantes de todos los derechos de propiedad intelectual esenciales de la norma para la categoría de producto correspondiente.²⁴ Las empresas convinieron en que un nivel acumulado de regalías máximo podría ser un porcentaje de un dígito del precio de venta de la LTE en auriculares y una cantidad de dólares de un dígito para computadoras portátiles que incorporasen capacidades LTE.

Determinación del estado de la técnica

125. Otra cuestión relativa a la efectividad de la divulgación de patentes es cómo determinar, en las primeras etapas del proceso de normalización, solicitudes de patente y patentes que pueden resultar esenciales para la aplicación de la norma objeto de examen, participen o no los titulares de derechos en el proceso de normalización. La forma más directa sería la de llevar a cabo una búsqueda de patentes, ya sea a nivel individual o colectivo, por los miembros de un órgano técnico e informar de los resultados de la búsqueda a los miembros. En caso de que la búsqueda de patentes se realice de forma colectiva, el costo puede repartirse entre los miembros participantes. Ahora bien, existen dudas sobre la realización de búsquedas de patentes por los participantes en los organismos de normalización que surgen en el caso de indemnizaciones por daños punitivos por infracciones intencionadas en los Estados Unidos de América.²⁵ Preocupa que los conocimientos adquiridos a través de la búsqueda colectiva de patentes pueden hacer responder a los participantes con una indemnización del triple por daños y perjuicios en un posible litigio futuro, si bien la Circunscripción Federal estadounidense ha sostenido recientemente que demostrar la infracción intencionada requiere al menos una exhibición de imprudencia objetiva.²⁶ Esto entraña dos elementos probatorios: en primer lugar, el titular de la patente debe demostrar con pruebas claras y convincentes que

²⁴ “Wireless Industry Leaders commit to framework for LTE technology IPR Licensing”, Comunicado de prensa de NOKIA, 14 de abril de 2008.
[<http://www.nokia.com/A4136002?newsid=1209094>]

²⁵ En el contexto de la legislación antimonopolio de los Estados Unidos de América, la *Standards Development Organization Advancement Act* de 2004 permite a los organismos de normalización limitar la exposición a indemnizaciones por daños y perjuicios a los daños y perjuicios efectivos, frente a la triple indemnización, mediante la presentación de una notificación a la Comisión Federal de Comercio. No obstante, esta ley declara que la expresión “organismos de normalización” no incluye a las partes que participan en estos organismos.

²⁶ En re *Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

el infractor imputado ha actuado a pesar de existir una elevada probabilidad objetiva de que sus acciones constituyen una infracción de una patente válida; y, en segundo lugar, el titular de la patente también debe demostrar que este riesgo era conocido, o tan obvio que el infractor imputado debía conocerlo. Además, se sostiene que resulta difícil especificar el momento de la realización de la búsqueda de patentes, debido a que el ámbito de aplicación técnico de la especificación con frecuencia cambia en el transcurso de su elaboración. Hay un grupo formado por múltiples partes interesadas que ha propuesto un mecanismo para gestionar la divulgación sobre patentes afectadas por las normas.²⁷

Observancia de la política de patentes

126. En lo tocante al ejercicio de la observancia de las políticas de derechos de propiedad intelectual, en general, en el caso de que los participantes en el organismo de normalización incumplan la política de derechos de propiedad intelectual de éste, por ejemplo, por la omisión de presentar una declaración de divulgación de patente o por la presentación de información falsa, pueden establecerse sanciones contractuales en virtud del derecho contractual vigente. Los organismos de normalización pueden especificar las consecuencias del incumplimiento de la política de derechos de propiedad intelectual en la propia política o en cualquier otro reglamento que vincule a los participantes, teniendo en cuenta los posibles daños que pueden provocarse por el incumplimiento y cualquier efecto adverso de dichas sanciones. Se ha dicho, no obstante, que la mayoría de los organismos de normalización no disponen de un mecanismo formal para arbitrar controversias sobre cuestiones de hecho, y que, por tanto, suelen ser reacias a imponer sanciones graves a los participantes, desde el momento en que pueden plantearse interpretaciones diferentes de los requisitos exactos de la política de derechos de propiedad intelectual y del grado en que el participante ha incumplido de forma intencionada la política.²⁸ Esto puede indicar que los mecanismos de solución de controversias extraoficiales pueden desempeñar un papel importante para la observancia efectiva de las políticas de derechos de propiedad intelectual.

127. Puesto que la política de derechos de propiedad intelectual no vincula a quienes no participan en el proceso de normalización, el hecho de si los compromisos de concesión de licencias realizados por el titular previo de la patente durante el proceso de normalización tiene un efecto jurídicamente vinculante sobre el nuevo titular de la patente (que no ha participado en la normalización) plantea una cuestión interesante. Tal como se ha señalado anteriormente, el IEEE, por ejemplo, prevé una disposición en su política de patentes que requiere que el titular de una patente vincule a cualquier futuro licenciataria al compromiso de concesión de licencias en condiciones razonables y no discriminatorias que ha adquirido el titular original de la patente. En algunos países, que prevén el registro de las licencias a fin de tener una salvaguardia para los licenciataria no exclusivos, una licencia no exclusiva será efectiva frente a cualquier titular subsiguiente de la patente o licenciataria exclusivo una vez que se haya registrado dicha licencia en el registro de patentes. En los Estados Unidos de América, la Comisión Federal de Comercio concluyó que Negotiated Data Solutions LLC (N-Data) infringía la sección 5 de la ley de la Comisión Federal de Comercio al incurrir en métodos de competencia desleal y actos o prácticas desleales con relación a la observancia de las patentes esenciales para la aplicación de una norma sobre redes de computadoras.²⁹ Las

²⁷ SCP/12/3 Rev.2, Anexo III, página 38.

²⁸ *Standards Development Patent Policy Manual*, American Bar Association, Committee on Technical Standardization Section of Science & Technology Law, Jorge L. Contreras (ed.), p.29.

²⁹ <http://www.ftc.gov/os/caselist/0510094/index.shtml>

patentes esenciales para la aplicación de la norma Ethernet eran inicialmente propiedad de National Semiconductor Corporation, que había establecido un compromiso de licencia durante el proceso de establecimiento de la norma. La Comisión Federal de Comercio halló que N-Data obtuvo las patentes de National Semiconductor Corporation, conociendo ese compromiso previo de licencias, y que se había negado a cumplir ese compromiso una vez que el sector se comprometió con la norma y que había exigido en su lugar regalías muy superiores a las manifestadas en ese compromiso.

Licencias de fuente abierta y política de patentes

128. La normalización como tal no parece dar lugar a conflictos con el software de fuente abierta. Por ejemplo, la Fundación LiMo, que es un consorcio de la industria de la telefonía móvil creado para ofrecer una plataforma de software abierto basado en el sistema Linux para auriculares, dispone de una política de derechos de propiedad intelectual y un modelo de concesión de licencias que incorpora componentes de fuente abierta.³⁰ Ahora bien, a medida que se ha ido haciendo evidente en el mercado el aumento de la coexistencia de software de fuente abierta en las normas, se han planteado cuestiones con relación a si puede existir algún conflicto entre las políticas de patentes de los organismos de normalización que adoptan condiciones de licencia razonables y no discriminatorias o justas y razonables y no discriminatorias y las condiciones de licencia del software de fuente abierta. Si bien la licencia del GPLv3, por ejemplo, incluye disposiciones relativas al ejercicio de los derechos de patente correspondientes, no todas las licencias de software de fuente abierta aclaran las condiciones de licencia relativas a las patentes que podrían infringirse al fabricar, utilizar, vender y demás el software bajo una licencia de fuente abierta. Dadas las consecuencias que tiene la elección de las licencias de software de fuente abierta en la forma de explotación del software, puede ser necesario examinar con detenimiento las interacciones entre las políticas de patentes de los organismos de normalización y los compromisos de licencia del software de fuente abierta.

V. CONSORCIOS DE PATENTES

129. Las reglas de autorregulación de los organismos de normalización tienen la finalidad de fomentar la divulgación rápida de patentes esenciales y la declaración de las condiciones de licencia de los titulares de patentes, de manera que la determinación de la norma tenga en cuenta plenamente esa información con el fin de reducir al mínimo el problema de la cautividad una vez que se haya adoptado ésta. Si bien el titular de la patente puede expresar su posición respecto de la concesión de licencias, en general, las negociaciones relativas a las licencias se realizan entre las partes interesadas al margen de los procedimientos de normalización del organismo de normalización, es decir, se dejan en manos del mercado. Cada una de las partes ha de examinar el ámbito de la patente en cuestión, evaluar la pertinencia de la invención reivindicada para la tecnología de la norma y acordar un porcentaje de regalías o cualquier otra forma de arreglo (por ejemplo, una licencia recíproca) por el uso de la patente esencial. En los casos en que una norma engloba varias patentes esenciales propiedad de varios titulares de patentes diferentes, se pone de manifiesto el problema de la coordinación. En primer lugar, cada uno de los titulares, incluso si posee una patente esencial, necesita licencias de los demás para aplicar la norma. En segundo lugar, otras instancias que apliquen la norma han de negociar acuerdos de licencia con todos y cada

³⁰ <http://www.limofoundation.org/en/ipr-policies.html>

uno de los titulares de patentes esenciales y puede que haya de pagar regalías, que pueden acumularse hasta una cantidad considerable. Por consiguiente, las negociaciones bilaterales pueden no ser la mejor solución en lo que se refiere a los costos de transacción que entrañan las negociaciones de concesión de licencias y las regalías acumuladas. El consorcio de patentes es uno de los mecanismos de mercado que pueden reducir estos costos de transacción.

130. En el contexto de la normalización, los consorcios de patentes se crean con el fin de asegurar una forma justa, razonable y no discriminatoria de acceder a la tecnología patentada incorporada en la norma. Se trata de un acuerdo que permite a los titulares de patentes participantes utilizar las patentes mancomunadas y ofrecer una licencia tipo para esas patentes. El acuerdo también prevé la distribución de una parte de los derechos de licencia entre los miembros del consorcio. Los consorcios de patentes suelen encontrarse con más frecuencia en el caso de normas establecidas en la esfera de la tecnología digital y la tecnología de las telecomunicaciones, que con frecuencia conllevan muchas patentes que pertenecen a diferentes partes. En el cuadro 1 se ofrecen ejemplos de consorcios de patentes relacionados con normas.

131. En virtud del acuerdo de consorcio, los titulares de patentes esenciales generalmente confieren al órgano administrativo del consorcio de patentes una licencia mundial no exclusiva y no transferible sobre todas las patentes presentes y futuras, y es el órgano administrativo quien tiene el derecho a sublicenciar esas patentes esenciales. Los titulares de patentes pueden crear un órgano administrativo independiente (por ejemplo, el MPEG-LA), o puede confiarse a uno de los titulares de patentes la responsabilidad de actuar como órgano administrativo (por ejemplo los consorcios de patentes de DVD-6C and DVD-3C). Normalmente, el órgano administrativo concede sublicencias de las patentes esenciales mancomunadas, recauda las regalías, vela por el cumplimiento de los derechos contratados y distribuye entre los titulares participantes los ingresos obtenidos de las sublicencias. Este tipo de licencia del consorcio de patentes permite el acceso a las patentes mancomunadas en las mismas condiciones con unos porcentajes fijados en virtud de una licencia única para cualquier licenciataria. Además, examina constantemente nuevas patentes que merezcan su inclusión en el consorcio (patentes esenciales, pero no patentes sustitutivas). A fin de asegurar la imparcialidad, con frecuencia participan en este procedimiento de examen expertos independientes.

132. Las condiciones de licencia, como la duración del contrato, el porcentaje de regalías y otras condiciones, pueden diferir de un consorcio a otro, al tiempo que los consorcios de patentes relacionados con normas comparten el mismo objetivo de acceder a la tecnología patentada de una manera razonable y no discriminatoria (véase el Cuadro 1). A fin de garantizar la no discriminación entre licenciataria, normalmente se incluye una cláusula de regalía más favorable, de manera que a ningún licenciataria se le cobren regalías superiores a las de cualquier otro licenciataria. La licencia del consorcio normalmente incluye cualquier patente futura que pueda incorporarse al consorcio. Por tanto, las patentes incorporadas posteriormente al consorcio no afectan al nivel de las regalías.

133. Algunos consorcios de patentes prevén una política de concesión de licencias que obliga a los licenciataria a retroceder al consorcio cualquier patente esencial que obtengan, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Esto se hace para impedir que un titular de una patente esencial, que no haya participado en el consorcio, se aproveche, por un lado, del consorcio de patentes y, por otro, rehúse conceder licencias de su patente esencial (que queda fuera del acuerdo del consorcio de patentes) en condiciones justas, razonables y no

discriminatorias. De igual modo, el acuerdo de licencia de MPEG-2, por ejemplo, estipula que un licenciante puede ordenar al administrador de licencias excluir sus patentes de la cobertura en lo que se refiere a un licenciataria en particular, si este licenciataria entabla un pleito o cualquier otra causa judicial por infracción de una patente MPEG-2 contra el licenciante y ha rehusado conceder a éste una licencia en condiciones justas y razonables de esas patentes en las que se basa la demanda. La intención de esta disposición es que, puesto que la licencia MPEG-2 tiene la finalidad de fomentar la negociación y la innovación en apoyo de la norma, se ha concebido para proteger a las empresas ante su posible demanda por utilizar el MPEG-2, y no debe utilizarse para proteger a un licenciataria de manera que pueda demandar a otros.

134. Las regalías que recauda el administrador del consorcio de patentes en cada país se reparten entre los miembros del consorcio de acuerdo con una fórmula convenida. Una manera de repartir las regalías es distribuir las regalías en proporción a la participación en el número de patentes esenciales que pertenezcan a un titular de un país en particular. En algunos consorcios de patentes, se utiliza una fórmula más compleja, por ejemplo, teniendo en cuenta la frecuencia con que las patentes "esenciales" de un licenciante se infringen, ya sea por la fabricación o la venta de los productos del licenciataria, la antigüedad de las patentes o si las patentes del licenciante se relacionan con características facultativas u obligatorias de la norma.³¹

135. Los consorcios de patentes que figuran en el Cuadro 1 permiten a sus miembros conservar su derecho independiente a conceder licencias no exclusivas de las patentes mancomunadas en condiciones aceptables entre el miembro y su licenciataria y cualquier tercero. Este mecanismo proporciona flexibilidad tanto a los licenciantes como a los posibles licenciarios cuando negocian las condiciones de licencia, y contribuye a evitar problemas de competencia.

Cuadro 1: Ejemplos de consorcios de patentes

MPEG-2	Miembros del consorcio	21 empresas y 1 universidad
[Administrador: MPEG LA]	Licenciarios	1380
	Patentes esenciales	Más de 800
	Condiciones de la licencia	<ul style="list-style-type: none">- Licencia mundial no exclusiva sobre cualquier patente esencial de la cartera de patentes del MPEG-2.- Ejemplo de regalías: US\$2,50 para los productos que descodifican y codifican el MPEG-2- Las regalías se distribuyen entre los miembros del consorcio basándose en el número de patentes esenciales en cada país.- El miembro de un consorcio de patentes conserva derechos independientes para conceder licencias no exclusivas.
DVD-3C ³² (DVD)	Miembros del consorcio	Philips, Sony, Pioneer, LGE

³¹ DVD-6C *Business Review Letter* del Departamento de Justicia de los Estados Unidos [<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.htm>].

³² <http://www.ip.philips.com/> (visitada el 15 septiembre de 2008).

Video/ ROM player) [Administrador: Philips]	Licenciarios Patentes esenciales Condiciones de la licencia	Más de 270 DVD ROM player: 340; DVD Video player: 967 - Licencia no exclusiva y no transferible para fabricar los productos objeto de la licencia en el territorio especificado y para vender o enajenar de otro modo en todo el mundo estos productos objeto de licencia fabricados de este modo. - Ejemplo de regalías: US\$6,85 por un reproductor de video DVD normal. - Los miembros del consorcio conservan su derecho a conceder licencias de sus patentes de manera independiente.
DVD-6C ³³ (DVD Video/ ROM player) [Administrador: Toshiba]	Miembros del consorcio Licenciarios Patentes esenciales Condiciones de la licencia	Hitachi, Panasonic, Mitsubishi, Samsung, Sanyo, harp, Toshiba, Victor, Warner Bros --- DVD ROM: 292; DVD Video: 903 - Licencia no exclusiva, no transferible, para fabricar, hacer que se fabrique, utilizar, importar, ofrecer para su venta, vender o enajenar de otro modo los productos objeto de licencia. - Ejemplo de regalías: la cifra superior entre i) el 4% del precio neto de venta, o ii) US\$4,00 por reproductor o US\$3,00 por reproductor a partir de la fecha efectiva de la licencia (máximo US\$8,00) por un reproductor de DVD. - La distribución de regalías tiene en cuenta, por ejemplo, la antigüedad de las patentes y si éstas se relacionan con características facultativas u obligatorias de la norma. ³⁴ - Los miembros del consorcio conservan su derecho a conceder licencias de sus patentes de manera independiente. 12 empresas.
W-CDMA ³⁵ (tecnología móvil 3G) [Administrador: 3G Licensing]	Miembros del consorcio Licenciarios Patentes esenciales Condiciones de la licencia	--- 223 familias de patentes. [Acuerdo de licencia conjunta para terminales] - Licencia mundial, no exhaustiva y no transferible. - Ejemplo de regalías: la cifra inferior entre i) el 1,5% del precio neto de venta por unidad con un máximo de US\$1,50, o ii) US\$3,00 por unidad para terminales W-CDMA.(2008). - Exención de regalías en reconocimiento de los acuerdos de licencia existentes del licenciario con los miembros de un consorcio determinado. - Los miembros del consorcio conservan su derecho a conceder licencias de sus patentes de manera independiente

³³ <http://www.dvd6cla.com/index.html> (visitada el 15 septiembre de 2008).

³⁴ *Business Review Letter* del Departamento de Justicia de los Estados Unidos [<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.htm>].

³⁵ <http://www.3glicensing.com/Index.asp> (visitada el 15 septiembre de 2008).

136. La participación en un consorcio de patentes es una opción voluntaria de los titulares de patentes. Por consiguiente, algunos titulares de patentes esenciales pueden optar por no participar en un consorcio si no están de acuerdo con las condiciones de licencia del consorcio, o incluso pueden formar otro consorcio de patentes. Ejemplo de ello es la norma DVD, para la que los usuarios necesitan licencias de dos consorcios de patentes (DVD-3C y DVD-6C) con el fin de aplicar la norma. Además, Thomson y otras empresas tienen sus propios programas de concesión de licencias relativas al DVD. Esto indica que, si bien un consorcio de patentes reduce los costos de las actividades relacionadas con la concesión de licencias, por sí solo no puede abordar completamente los problemas de cautividad.

137. Además, en general, la coordinación y la firma de acuerdos entre empresas que, de lo contrario, competirían entre sí en el mercado, pueden plantear problemas contra la libre competencia. Por un lado, la gestión de los derechos de patente en el contexto de la normalización requiere una cierta coordinación entre las partes y, por otro lado, existen problemas inherentes de competencia que se derivan de esta coordinación. Por tanto, es necesario encontrar un equilibrio sutil entre los intereses a veces encontrados de las patentes, las normas y el sistema legal contra la libre competencia (véase más adelante el epígrafe VII.c)iii)).

138. Recientemente, el IEEE y Via Licensing Collaboration, una empresa especializada en la creación y administración de programas de concesión de licencias de patentes, han celebrado un acuerdo para trabajar conjuntamente en la creación de consorcios de patentes basados en las normas del IEEE.³⁶

VI. MEDIDAS LEGISLATIVAS

139. En términos generales, el tipo de medidas mencionadas, como las políticas de patentes de los organismos de normalización, las licencias recíprocas y los consorcios de patentes, son soluciones contractuales entre las partes interesadas cuyo fin es aumentar la certidumbre jurídica en aras de la aplicación eficiente y efectiva de las tecnologías normalizadas. Naturalmente, la observancia de estos contratos se rige por el derecho contractual vigente. Este enfoque contractual tiene la ventaja de ofrecer soluciones flexibles aceptables para todas las partes interesadas, que satisfacen las necesidades de cada situación concreta de manera óptima, y evita un enfoque rígido de “talle único”. Por otra parte, las soluciones contractuales solamente pueden vincular a las partes contratantes, y la capacidad de negociación de las partes interesadas puede ser considerablemente desigual.

140. Por consiguiente, habida cuenta de las crecientes dudas en lo tocante a la certidumbre jurídica y exigibilidad de la observancia, la aplicación de mecanismos jurídicos, ya sean internos o externos al sistema de patentes, constituye otra vía posible que se ha estudiado. Estas soluciones tienen la ventaja de que son universales y también se aplican a quienes no participan en el proceso de establecimiento de la norma. Quienes se oponen a este enfoque legislativo aducen, sin embargo, que una interferencia excesiva en el proceso de normalización debido a la adopción de medidas legislativas tiene un efecto adverso sobre los incentivos a la inversión y la innovación, ahogando este proceso, basado principalmente en la industria, por el que se encuentra una solución equilibrada a través de la competencia leal en el mercado, e impidiendo la adopción de las tecnologías óptimas en una norma.

³⁶ <http://standards.ieee.org/announcements/patentlicensingprograms.html>

141. Con respecto a las medidas legislativas internas al sistema de patentes, se han propuesto las exclusiones a la materia patentable y las excepciones y limitaciones a la observancia de los derechos de patente como mecanismos más pertinentes. En lo que respecta a esto último, el ordenamiento jurídico internacional queda recogido en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. El artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Miembros prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Además, el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que un miembro puede permitir, observando las disposiciones establecidas en ese artículo, otros usos distintos a los permitidos en virtud del artículo 30 sin autorización del titular de los derechos (denominados "uso por el gobierno" y "licencias obligatorias"). Se entiende que los Miembros tienen derecho a conceder licencias obligatorias y que tienen libertad para determinar los fundamentos sobre los que se concederán esas licencias y qué es lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia a este respecto. El artículo 5 del Convenio de París también contiene disposiciones relativas a las licencias obligatorias.

142. Teniendo en cuenta las normas internacionales que acaban de señalarse, varios países prevén en sus legislaciones nacionales determinadas excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos de patente. El ámbito de este derecho exclusivo de patente se delinea cuidadosamente en las legislaciones sobre patentes con el fin de alcanzar un equilibrio entre los intereses legítimos de los titulares de derechos y terceros. Hasta donde alcanzan los conocimientos de la Oficina Internacional, no existe una legislación nacional que recoja una disposición específica que limite el derecho conferido por una patente cuya explotación sea fundamental para la aplicación de una norma.³⁷ Por otra parte, las disposiciones vigentes en los ordenamientos jurídicos nacionales relativas a excepciones y limitaciones, incluidas las disposiciones sobre licencias obligatorias, podrían aplicarse a las patentes esenciales relacionadas con normas del mismo modo que otras clases de patentes. Por ejemplo, en algunos países donde los actos realizados exclusivamente con fines experimentales o de investigación no constituyen una infracción de patente, un tercero puede utilizar una patente esencial sin la autorización de su titular con fines experimentales o de investigación. Además, en algunos países donde se prevé una excepción para los usuarios anteriores, un tercero que, de buena fe, antes de la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud sobre la que se ha concedido la patente esencial, haya estado utilizando la invención patentada o llevando a cabo una preparación efectiva y seria para su uso, podrá continuar utilizando la invención patentada sin la autorización del titular de la patente.

143. Algunos han propuesto que podría examinarse el mecanismo de la denominada "licencia de pleno derecho" del derecho de patentes con el fin de asegurar el acceso a las tecnologías incorporadas en normas a un costo razonable.³⁸ Muchas legislaciones nacionales de patentes

³⁷ Véase el documento SCP/13/3 (Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos).

³⁸ "Identification of essential IPR, transparency of licensing and support to innovation" presentado por Roger Burt en el taller celebrado el 19 de noviembre de 2008 sobre los derechos de propiedad intelectual en la normalización de las tecnologías de la información y la comunicación [http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr_en.htm].

prevén un mecanismo que permite al titular de una patente registrar voluntariamente una declaración en la oficina de patentes, en la que manifieste que está dispuesto a permitir que cualquier persona utilice la invención como licenciataria no exclusiva. Esta declaración se publica en la gaceta oficial, y el titular de la patente normalmente disfruta de una reducción en las cuotas de mantenimiento. Las partes deben acordar una remuneración adecuada o, en ausencia de un acuerdo, una parte puede solicitar a la oficina de patentes que establezca las condiciones adecuadas. En el contexto de la normalización, esto significa que si las patentes esenciales estuviesen sujetas a este tipo de licencia de pleno derecho, el titular de la patente tendría derecho a obtener una remuneración que fundamentalmente sería el resultado de un acuerdo entre las partes. Ahora bien, el titular de la patente no podría solicitar un desagravio por mandato judicial. En el Reino Unido si, durante el proceso judicial de la infracción de una patente (cuando la infracción no se deba a la importación de un país que no sea Estado miembro de la Comunidad Europea), el demandado se compromete a adquirir una licencia en las condiciones de la licencia de pleno derecho, no podrá dictarse un mandato judicial contra él, y los daños y perjuicios no podrán superar el doble de la cantidad que tendría que pagar como licenciataria si se le hubiese concedido una licencia en esas condiciones antes de la primera infracción.

VII. ASPECTOS DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA

144. En lo que respecta a los mecanismos jurídicos externos al sistema de patentes, la legislación sobre competencia, en particular, aborda determinados aspectos del problema, como el abuso de la posición dominante en el establecimiento de los derechos de licencia. Si bien un cierto intercambio de información y la coordinación entre empresas, que frecuentemente suelen ser competidoras en el mercado, pueden facilitar la adopción y aplicación de las normas, esta coordinación entre competidores a menudo plantea cuestiones relacionadas con la competencia. El alcance de este documento no pretende ofrecer una descripción exhaustiva de la interacción entre el derecho de patentes y la legislación sobre competencia, así como tampoco un panorama completo sobre la relación entre las normas y la legislación sobre competencia. En su lugar, se centra en determinados elementos de la legislación sobre competencia que pueden resultar pertinentes cuando una tecnología que resulta esencial para la aplicación de una norma está protegida por una patente.

a) Patentes y competencia

145. La legislación sobre patentes tiene la finalidad de promover la innovación y el bienestar del consumidor mediante la concesión de un derecho limitado exclusivo al titular de una patente durante un período de tiempo limitado, con la exigencia de la divulgación pública de la invención. Por otro lado, la legislación sobre competencia también trata de fomentar la innovación y el bienestar del consumidor al asegurar el funcionamiento equitativo del mercado y, en particular, que no se impida u obstaculice indebidamente la entrada a éste. Estos dos sistemas son complementarios en el sentido de que la legislación sobre patentes pretende impedir la reproducción o imitación de bienes patentados y contribuir a conductas leales de mercado, en tanto que la legislación sobre competencia puede limitar los derechos de patente al impedir que los titulares de patentes abusen de sus derechos. Por tanto, ha de encontrarse un equilibrio entre la política sobre competencia y los derechos de patente, y este equilibrio debe cumplir el objetivo de impedir los abusos de los derechos, sin anular la recompensa que prevé el sistema de patentes cuando los derechos que confiere se utilizan adecuadamente.

146. Una patente no confiere automáticamente poder de mercado a su titular. Con frecuencia suele haber una tecnología sustitutiva o alternativa y, por encima de todo, se necesitan activos complementarios para estar en posición de ejercer poder de mercado. Incluso si una patente permite a su titular adquirir una posición de monopolio, en principio, adquirir una posición de monopolio por medios legítimos no constituye una infracción de la legislación sobre competencia. Sin embargo, si se producen conductas abusivas por parte de los titulares de patentes que distorsionan la competencia al disfrutar de una posición dominante en el mercado o al seguir prácticas contrarias a la libre competencia que tiendan a llevar a esa posición dominante, se aplicará la legislación sobre competencia para hacer frente a estos abusos y restituir la competencia igualitaria en el mercado. De igual modo, los contratos de licencia de patentes contienen elementos relacionados con la competencia en el sentido de que promueven una transferencia de tecnología eficiente al integrar la tecnología objeto de licencia en los activos del licenciataria. Existen determinadas limitaciones en los acuerdos de licencia, como las limitaciones territoriales o las limitaciones relativas al campo de aplicación, que pueden favorecer la competencia en determinadas circunstancias, debido a que tales limitaciones pueden permitir tanto al licenciante como al licenciataria explotar la tecnología patentada de un modo tan eficiente y efectivo como sea posible. Ahora bien, pueden surgir problemas que atañen a la legislación sobre competencia en el caso de que un acuerdo de licencia contenga limitaciones que afecten negativamente a la competencia entre entidades que, en caso de no existir la licencia, funcionarían como competidoras. Por ejemplo, un acuerdo de licencia que divida un mercado entre competidores que habrían competido entre sí de no existir éste, y que afecte negativamente a la competencia podría ir en contra de las exigencias de la legislación sobre competencia.

147. Si bien los principios de la legislación sobre competencia son aplicables de modo similar a conductas que atañen a la propiedad intelectual, las diferencias entre las características de la propiedad intelectual y otras formas de propiedad requieren un cuidado en la aplicación de la legislación sobre competencia a conductas que atañen a los derechos de propiedad intelectual.³⁹ Entre las diferencias figuran las siguientes: la misma naturaleza "intelectual" de tales derechos; la materia de los derechos de propiedad intelectual suele ser fácil de copiar, los costos marginales del uso de la propiedad intelectual son reducidos si se comparan con los costos de su creación, los límites de los derechos de propiedad intelectual con frecuencia están poco claros y resultan difíciles de determinar tanto para el titular de los derechos como para los competidores, y el valor de los derechos de propiedad intelectual depende de los activos complementarios que deban poseerse. Habida cuenta de esta complejidad, algunas administraciones publican directrices para aclarar la aplicación de la legislación sobre competencia a actividades que atañen a la propiedad intelectual.⁴⁰

³⁹ "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition", del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio, abril de 2007, pág. 4.

⁴⁰ Por ejemplo, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property" (<http://www.ftc.gov/bc/0558.pdf>) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio, "Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología", (<http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/transfer.html>) y "Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal" (<http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/horizontal.html>) de la Comisión Europea.

b) Normas y competencia

148. La colaboración en las actividades de establecimiento de normas, cuando se lleva a cabo adecuadamente, puede tener ventajas competitivas para la sociedad en general. Antes de que se adopte una norma, diversas empresas compiten para desarrollar la mejor tecnología, de manera que pueda incorporarse a la norma. Una vez adoptada la norma, aunque puede haber menos incentivos entre los competidores para crear tecnologías alternativas a la norma, habrá una competencia constante entre ellos para crear un valor añadido sobre la plataforma común de la tecnología normalizada. Por consiguiente, las actividades de establecimiento de normas de los organismos de normalización en sí mismas parecen no estar prohibidas por la legislación sobre competencia.

149. Sin embargo, si el proceso de normalización se manipula o disimula de manera que los participantes, que suelen ser competidores, puedan obtener ventajas competitivas desleales frente a los demás competidores, es probable que dicho proceso caiga bajo el escrutinio de una autoridad en materia de competencia.⁴¹

c) Confluencia entre patentes, normas y competencia

150. Cuando las tecnologías normalizadas están protegidas por patentes, pueden surgir algunos problemas concretos tocantes a la legislación sobre competencia. Una vez que se adopta una norma que afecta a una tecnología protegida por una patente, el titular de la patente puede estar en situación de exigir unas regalías superiores u otras condiciones no razonables para conceder licencias de su tecnología con vistas a la aplicación de la norma, habida cuenta de la ausencia de una tecnología alternativa. A fin de evitar esta situación de cautividad, se han propuesto diversas medidas, descritas en los Capítulos IV a VI de este documento. Estas medidas deben adoptarse de conformidad con la legislación vigente en materia de competencia. En el contexto de la legislación sobre competencia, debe distinguirse entre las condiciones de licencia que puede obtener el titular de una patente basándose en las cualidades de su tecnología y las condiciones que podría obtener debido a que su tecnología se ha incorporado en la norma.⁴²

151. En lo tocante a las políticas de patentes de los organismos de normalización, hay dos cuestiones que pueden resultar de particular interés respecto de la legislación sobre competencia, a saber, la no divulgación de patentes esenciales y la divulgación de las condiciones de licencia durante el proceso de establecimiento de las normas. Las actividades relacionadas con los consorcios de patentes pueden tener consecuencias que vulneren la legislación sobre competencia.

i) No divulgación de patentes esenciales

152. Con el fin de reducir al mínimo el riesgo de la cautividad, muchas políticas de patentes de los organismos de normalización requieren que los participantes en el proceso de

⁴¹ Las directrices sobre la aplicación de la legislación sobre competencia a los acuerdos de estandarización en Europa pueden encontrarse en el capítulo 6 de las “Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal”.

⁴² “Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition”, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Comisión Federal de Comercio, abril de 2007, pág. 39.

normalización divulguen las patentes (y las solicitudes de patentes) que resulten esenciales para la aplicación de las normas. Puede plantearse una cuestión de legislación sobre competencia si un participante en un proceso de normalización incurre, por ejemplo, en una conducta engañosa con relación a la existencia de patentes durante el proceso de establecimiento de la norma, y posteriormente alega que la aplicación de la norma infringe su patente y exige el pago de unas regalías que superan el nivel establecido en la política de patentes del organismo de normalización valiéndose de un poder monopolista adquirido a través de la conducta engañosa.

153. En los Estados Unidos de América, la Comisión Federal de Comercio ha alegado infracción de la sección 5 de la ley de la Comisión Federal de Comercio en tres casos que entrañan la no divulgación de patentes durante el proceso de normalización en diferentes contextos concretos.⁴³ En el caso *In re Rambus*, la Comisión Federal de Comercio determinó que Rambus había adquirido un poder de monopolio a través de una conducta engañosa y excluyente con relación a su participación en el proceso de normalización. La Comisión concluyó que Rambus había engañado a los miembros del organismo de normalización al difundir la creencia de que no poseía ni trataba de obtener patentes de interés que podrían hacerse valer frente a la aplicación de la norma correspondiente, que esta conducta engañosa había contribuido en gran medida a la elección de la tecnología normalizada, y que la elección contribuía enormemente a la adquisición de un poder de monopolio por parte de Rambus. La Comisión Federal de Comercio también concluyó que los costos de cambio dejaban atrapada a la industria en la norma y que hacían perdurar el monopolio de Rambus. No obstante, la decisión de la Comisión Federal de Comercio fue posteriormente revocada y remitida a un tribunal inferior por el Tribunal de Apelaciones estadounidense de la circunscripción del Distrito de Columbia (CADC), que concluyó que la Comisión Federal de Comercio no había sido capaz de sostener su acusación de monopolio, expresando serias dudas sobre la suficiencia de las pruebas con relación a la política del organismo de normalización sobre divulgación de patentes.⁴⁴ El 24 de noviembre de 2008, la Comisión Federal de Comercio presentó una solicitud de avocación ante el Tribunal Supremo estadounidense para la revisión de la decisión del CADC.

ii) Divulgación previa de las condiciones de licencia

154. La divulgación previa de las condiciones de licencia puede ayudar a los participantes en el proceso de normalización a tomar decisiones fundamentadas, a la vez que permite la competencia basada en la tecnología y en el precio cuando se decide una norma. Además, puede evitar controversias sobre las condiciones de concesión de licencias una vez adoptada la norma y facilita la aplicación rápida de las normas que se adopten. Ahora bien, las negociaciones conjuntas previas de licencias pueden plantear problemas relacionados con la legislación sobre competencia en determinadas circunstancias, al considerarse un ejercicio de poder de mercado por parte de un grupo de actores que mantienen relaciones horizontales y verticales, por ejemplo cuando una negociación previa de licencias se utiliza para fijar un precio para los productos derivados. Otro caso que puede darse es el que se produce cuando los participantes con un poder colectivo de mercado emprenden un boicoteo, como grupo, de manera que fuerzan derechos de licencia excesivamente bajos al titular de una patente,

⁴³ *In re Dell*, 121 F.T.C. 616, 616-18(1996) (No. C-3658); *In Re Rambus, Inc*, No. 9302 (F.T.C. 2002); e *In re Union Oil Co of Cal.*, No. 9305 (F.T.C. 4 de marzo de 2003).

⁴⁴ *Rambus Inc. v. FTC*, No. 07-1086, No.07-1124 (D.C. Cir. 22 de abril de 2008).

particularmente cuando el poder de mercado del titular de la patente no se ve aumentado por la adopción de la tecnología patentada en la norma.⁴⁵

155. Si bien puede ser necesario examinar detenidamente la compatibilidad con la legislación sobre competencia, parece que las autoridades en materia de competencia no niegan de forma categórica cualquier negociación previa de licencias antes de la adopción de una norma. En el párrafo 225 de las “Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología” se declara que, con relación a los consorcios de patentes, las empresas que crean un consorcio tecnológico y una norma industrial basada en el mismo, son “libres de negociar y fijar el canon pagadero por el paquete tecnológico y qué parte del canon corresponde a cada tecnología antes o después de fijar la norma”. Reconoce que “un acuerdo de este tipo es inherente a la creación de la norma o el consorcio y no es en sí restrictivo de la competencia; antes bien, en determinadas circunstancias puede generar eficiencias”. Al mismo tiempo, las directrices también declaran que “los licenciarios deben seguir siendo libres de fijar el precio de productos producidos bajo licencia”. Asimismo, la Comisaria Europea de Competencia ha declarado en un discurso que la divulgación previa puede contribuir a que los interesados tomen una decisión fundamentada adecuada, y que la normativa de competencia no debe interponerse en su camino.⁴⁶

156. De igual modo, los organismos sobre competencia de los Estados Unidos de América reconocen que las actividades conjuntas previas dirigidas a establecer condiciones de concesión de licencias como parte del proceso de normalización no justifican por sí mismas la condena en virtud de la legislación antimonopolio, si bien estos organismos no adoptan una posición respecto de si los organismos de normalización deben mantener debates conjuntos previos sobre las condiciones de concesión de licencias.⁴⁷ Debido a su enorme capacidad de producir beneficios favorables a la competencia, los organismos sobre competencia evaluarán las actividades conjuntas previas destinadas a establecer las condiciones de concesión de licencias de acuerdo con el criterio del carácter razonable. Por consiguiente, en general, la divulgación voluntaria y unilateral por parte de titular de una patente de sus condiciones de licencia, así como las negociaciones bilaterales previas sobre las licencias entre un miembro del organismo de normalización y el titular de una patente al margen del organismo de normalización es poco probable que requieran el escrutinio de la legislación antimonopolio.

iii) Consorcios de patentes

157. Los consorcios de patentes pueden tener varios aspectos favorables a la competencia si se gestionan adecuadamente. Por ejemplo, pueden fomentar la eficiencia de las licencias al explotar economías de escala, eliminar posiciones de bloqueo e integrar capacidades complementarias de los miembros del consorcio.⁴⁸ Sin embargo, puesto que un consorcio de

⁴⁵ “Standard-Setting, Competition Law and the Ex Ante Debate”, presentado por Gil Ohana, ETSI SOS Interoperability III Meeting, 21 de febrero de 2006.

⁴⁶ Neelie Kroes, Comisaria Europea de Competencia, “Being open about standards”, OpenForum Europe Breakfast Seminar, Bruselas, 10 de junio de 2008 [<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/317>].

⁴⁷ “Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition”, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Comisión Federal de Comercio, abril de 2007, págs. 53-56.

⁴⁸ “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Comisión Federal de Comercio, 6 de abril de 1995, pág. 29.

patentes conlleva de forma inherente la coordinación entre sus miembros, si no se administra adecuadamente puede llevar a una reducción de la competencia en el mercado. Por ejemplo, los competidores pueden coordinarse para restringir el precio y la producción de los productos derivados. En el caso de consorcios formados por tecnologías sustitutivas, pueden llegar a convertirse en cárteles de fijación colusoria de precios en ausencia de competencia entre las tecnologías sustitutivas. Además, cuando el consorcio contiene tecnología normalizada, puede desalentarse la I+D y la innovación si las condiciones del consorcio se establecen de manera que desanime a los licenciantes a seguir invirtiendo o a los licenciarios a crear tecnologías alternativas. Además, los consorcios de patentes tienen la capacidad en potencia de excluir del mercado las tecnologías de terceros.

158. Las autoridades en materia de competencia de los Estados Unidos de América y la Comisión Europea han elaborado abundantes directrices sobre el análisis empleado para evaluar las posibles cuestiones sobre competencia relacionadas con los consorcios de patentes. De acuerdo con estas directrices, hay varios denominadores comunes en esta evaluación. En primer lugar, el riesgo de que tenga lugar un problema de competencia depende de la relación entre las tecnologías mancomunadas y de su relación con las tecnologías ajenas al consorcio. Por lo general, la inclusión de tecnologías sustitutivas es más probable que perjudique la competencia que en el caso de consorcios de tecnologías complementarias.⁴⁹ Cuando todas las patentes mancomunadas son esenciales, es decir, no existen sustitutos dentro o fuera del consorcio, y la tecnología cuestión es necesaria para la aplicación de la norma, esas patentes son necesariamente complementarias. Cuando en un consorcio se incluyen patentes que no son esenciales, sino complementarias, existe el riesgo potencial de excluir las tecnologías de terceros, puesto que un posible licenciario tendrá muy pocos incentivos para celebrar otro acuerdo de licencia si la licencia del consorcio de patentes ya engloba una tecnología sustitutiva. Además, la inclusión de patentes no esenciales en el consorcio puede forzar a los licenciarios a pagar por tecnologías que no necesitan.⁵⁰ El examen permanente de las patentes mancomunadas por parte de un examinador independiente, es decir, la inclusión de nuevas patentes esenciales y la exclusión de patentes que han dejado de ser esenciales a lo largo del tiempo, permitirá asegurar que el consorcio solamente incluye patentes esenciales.

159. En segundo lugar, parece ser que cuanto más fuerte sea la posición de mercado del consorcio, mayor será el riesgo de que produzcan problemas de competencia. De acuerdo con las directrices europeas,⁵¹ uno de los principales principios es que los consorcios que mantienen una posición fuerte en el mercado deben ser abiertos y no discriminatorios. Cuando el consorcio esté en una posición de mercado dominante, las regalías y otras condiciones de la licencia deben ser justas y no discriminatorias, y las licencias no deben ser exclusivas. Ahora bien, en general se entiende que esto significa que la imposición de diferentes regalías a diferentes licenciarios no es algo necesariamente contrario a la libre competencia. Además, con el fin de limitar el riesgo de exclusión de tecnologías de terceros y asegurar que el consorcio no limita la innovación y las tecnologías competidoras, los licenciantes y los licenciarios deben tener libertad para crear productos y normas

⁴⁹ “Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02)”, Comunicación de la Comisión, párrafo 216.

⁵⁰ “Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02)”, Comunicación de la Comisión.

⁵¹ “Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02)”, Comunicación de la Comisión.

competidores y para conceder y obtener licencias al margen del consorcio. Las Directrices antimonopolio para la concesión de licencias de propiedad intelectual de los Estados Unidos establecen que, en general, la exclusión de un consorcio de tecnologías competidoras es poco probable que tenga efectos contrarios a la libre competencia salvo que 1) las empresas excluidas no puedan competir efectivamente en el mercado correspondiente por los bienes que incorporan las tecnologías licenciadas, y 2) los participantes en el consorcio posean colectivamente poder de mercado en el mercado correspondiente. Las autoridades antimonopolio estadounidenses consideran que la determinación de la importancia para la competencia del carácter exclusivo de las licencias concedidas al consorcio, así como de la falta de oportunidades de obtener licencias independientes fuera del consorcio, dependen de los hechos específicos del caso.⁵²

160. En tercer lugar, la obligación de los licenciarios de ceder al consorcio las patentes obtenidas se establecerá de conformidad con las políticas sobre competencia. Las directrices europeas establecen que estas cláusulas de retrocesión deben ser de carácter no exclusivo, y limitarse a avances que resulten fundamentales o importantes para el uso de la tecnología mancomunada. Esto permitirá al consorcio alimentarse y beneficiarse de las mejoras realizadas a la tecnología mancomunada. Las directrices antimonopolio para la concesión de licencias de propiedad intelectual de los Estados Unidos establecen que un factor importante en el análisis de la retrocesión de licencias es si el licenciante tiene poder de mercado en la tecnología pertinente o en el mercado de innovación.⁵³ En el caso de que las autoridades antimonopolio determinen que una cláusula de retrocesión concreta es probable que reduzca considerablemente el incentivo de los licenciarios para invertir en mejorar la tecnología licenciada, examinarán el grado en que la disposición sobre retrocesión tiene efectos sobradamente compensadores favorables a la competencia, como 1) promover la difusión de las mejoras del licenciario a la tecnología licenciada, 2) aumentar los incentivos de los licenciantes para difundir la tecnología licenciada, 3) aumentar la competencia y la producción en una tecnología pertinente o mercado de innovación, o 4) aumentar los incentivos para los licenciantes para innovar como principal prioridad. Las licencias de los consorcios de patentes examinadas y posteriormente aceptadas por el Departamento de Justicia contienen disposiciones de retrocesión que se limitan a las patentes esenciales de los consorcios y tienen un carácter no exclusivo.⁵⁴

161. En cuarto lugar, el marco institucional por el que se rigen los consorcios, por ejemplo, su organización y funcionamiento, constituye también un factor importante en el análisis de la legislación sobre competencia. Por ejemplo, los miembros del consorcio deben tomar las precauciones debidas para que su acceso a la información sensible sobre patentes de los demás miembros, como por ejemplo los precios y la producción, no faciliten la colusión. Los consorcios de patentes existentes han adoptado varios mecanismos de salvaguardia. Entre estos mecanismos figuran la contratación de un experto o de un organismo licenciante independientes, que estén reconocidos tanto por la administración europea como por la

⁵² “Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition”, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Comisión Federal de Comercio, abril de 2007, pág. 80.

⁵³ “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Comisión Federal de Comercio, 6 de abril de 1995, pág. 30.

⁵⁴ MPEG-2 Business Review Letter; 3C-DVD Business Review Letter; 6C-DVD Business Review Letter.

estadounidense.⁵⁵ Además, las autoridades en materia de competencia tendrán en consideración en su análisis si la participación en el consorcio es abierta o cerrada, el grado de vinculación de los expertos independientes y las medidas tomadas para asegurar la independencia de esos expertos.

VIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

162. Cuando surge una controversia entre particulares, una forma de solucionar dicha controversia es litigar, es decir, someter el caso ante un tribunal competente. Sin embargo, los litigios ante los tribunales y, en particular, los litigios internacionales conllevan numerosos procedimientos en distintas jurisdicciones, lo que entraña el riesgo de obtener resultados desiguales. La mediación, el arbitraje u otros procedimientos de solución alternativa de controversias permiten a las partes soslayar dichas cuestiones y solucionar las controversias entre particulares en lo que puede ser, cuando se gestiona adecuadamente, una forma más sencilla y rentable de hacerlo. La solución alternativa de controversias resulta adecuada para muchas controversias relacionadas con la propiedad intelectual, particularmente entre partes de diferentes jurisdicciones.

163. La solución alternativa de controversias ofrece varias ventajas. Por ejemplo: i) las partes pueden acordar solucionar la controversia a través de un único procedimiento; ii) las partes tienen un mayor control sobre el proceso de solución de la controversia, como la elección del mediador o del árbitro; iii) la solución alternativa de controversias puede evitar la ventaja de un tribunal nacional para una de las partes en lo que se refiere a idioma y legislación; y iv) las partes pueden acordar mantener el proceso y los resultados confidenciales. A diferencia de los fallos judiciales, las sentencias arbitrales son por lo general definitivas y no son susceptibles de apelación. La Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958 (la "Convención de Nueva York") estipula el reconocimiento de las sentencias arbitrales en igualdad de condiciones con las sentencias de los tribunales nacionales, sin necesidad de revisar el fondo de la cuestión. Esto facilita considerablemente la ejecución transfronteriza de los laudos.

164. En lo tocante a las actividades de normalización, pueden darse varias situaciones posibles donde pueden surgir controversias con relación a las patentes conexas. Por ejemplo, pueden producirse controversias sobre varias cuestiones que atañen a la compatibilidad con la política de derechos de propiedad intelectual del organismo de normalización, como las siguientes:

i) en el caso de que se impugne el cumplimiento por parte de un licenciatario del requisito de divulgación establecido por la política de derechos de propiedad intelectual debido a que, por ejemplo, no ha hecho "lo razonablemente posible" para divulgar o suministrar información "con el máximo empeño";

⁵⁵ 6C-DVD Business Review Letter; "Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02)", Comunicación de la Comisión, párrafo 234.

ii) en el caso de que no pueda acordarse entre las partes el carácter esencial de una patente para la aplicación de una norma debido, por ejemplo, a diferentes interpretaciones de las reivindicaciones;

iii) en el caso de que se cuestione la validez de una patente divulgada;

iv) en el caso de que surjan controversias sobre si un titular ofrece una licencia de acuerdo con los compromisos previstos en la política de derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, en condiciones razonables y no discriminatorias y de acuerdo con el requisito de la no discriminación).

165. Además, con relación a los consorcios de patentes, también existen algunas cuestiones que pueden plantear controversias, como las siguientes:

i) la validez y carácter esencial (en el caso de que un consorcio de patentes sólo englobe patentes esenciales) de una patente;

ii) el cumplimiento de una licencia acordada entre el administrador del consorcio y un licenciataria (ejemplo, una cláusula de retrocesión y una cláusula de reciprocidad);

iii) la distribución de regalías entre los miembros del consorcio.

166. En general, los organismos de normalización son reacios a intervenir activamente en la verificación de la validez de las patentes divulgadas, a evaluar la pertinencia y carácter esencial de las patentes notificadas y a evaluar el cumplimiento de las condiciones declaradas sobre la concesión de licencias. En consecuencia, en el caso de que surja una controversia, las partes afectadas habrán de solucionar la controversia entre ellas. También puede haber casos en los que un participante en el proceso de normalización no acepte la decisión adoptada por el organismo de normalización (por ejemplo, cuando la sanción del organismo de normalización por incumplimiento de su política de derechos de propiedad intelectual es impugnada por una parte afectada).

167. De acuerdo con la autoridad europea en materia de competencia, los mecanismos de resolución de conflictos previstos en los actos constitutivos del consorcio tiene pertinencia al examinar su cumplimiento de la legislación sobre competencia. Se declara que cabe presumir un mayor grado de imparcialidad si la tarea de resolver los conflictos se delega en organismos o personas independientes del consorcio y de los miembros del mismo.⁵⁶

168. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece mecanismos alternativos de solución de controversias para la solución de controversias comerciales entre entidades privadas.⁵⁷ Los procedimientos de arbitraje, mediación y determinación pericial que brinda el Centro se adaptan particularmente a la solución de conflictos transfronterizos. Por ejemplo, el Centro asiste a las partes a elegir entre más de 1000 mediadores, árbitros y peritos de la base de datos del Centro que tienen experiencia en la solución de controversias y conocimientos especializados en controversias relativas a la propiedad intelectual. Además, el servicio de gestión electrónica de demandas (WIPO ECAF) de la OMPI permite a las partes, los

⁵⁶ “Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02)”, Comunicación de la Comisión, párrafo 235

⁵⁷ <http://www.wipo.int/amc/es/>

mediadores y el Centro archivar, almacenar y recuperar información relativa a demandas desde cualquier lugar del mundo a través de una lista electrónica de casos alojada en su sitio Web.

169. La determinación pericial resulta especialmente útil cuando deben determinarse cuestiones de carácter técnico o científico. Por ejemplo, las controversias relativas a la interpretación de reivindicaciones, la extensión de los derechos cubiertos por una licencia o la tasación de los activos de propiedad intelectual y la fijación de las regalías pueden resolverse a través de la determinación pericial. Por otro lado, las partes pueden solicitar estas opiniones técnicas de un perito con antelación, a fin de evitar que surja cualquier "controversia" en el futuro. La participación del perito se basa en un contrato celebrado entre las partes, que tienen autonomía para decidir si la determinación pericial debe ser vinculante o tener efecto como recomendación, y si debe ir seguida de una mediación o un arbitraje.

IX. INFORMACIÓN TÉCNICA Y SOBRE PATENTES DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE PATENTES Y EN EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN

129. El sistema de patentes trata de fomentar la innovación al conceder un derecho exclusivo limitado y, al mismo tiempo, fomentar la difusión de tecnología mediante la divulgación obligatoria y completa de las invenciones patentadas. No obstante, la información sobre patentes tiene igualmente un aspecto de información jurídica. La información relativa a la situación jurídica del derecho (si una patente ha sido concedida, está vigente o se ha extinguido) y la titularidad del derecho (quién es el titular del derecho y si se ha transferido la titularidad) se pone a disposición del público a través de las oficinas de patentes, cada vez con más frecuencia a través de Internet. En algunos países, la información relativa a los acuerdos de licencia se registra o puede registrarse de forma voluntaria en la oficina de patentes y al menos parte de dicha información está abierta al público.⁵⁸

170. Con respecto al sistema de normalización, durante el proceso dirigido a la adopción de una norma, los participantes divulgan diversa información técnica con vistas a adoptar las opciones técnicas óptimas para la norma. Cuando la política de patentes de un organismo de normalización exige la divulgación de las patentes, dependiendo de la política, a menudo se publica en Internet información específica sobre las patentes divulgadas, como los números de patente y las familias de patentes. La especificación de la norma adoptada se publica para su aplicación general por quienes se ocupan de aplicarla.

171. Por consiguiente, parece existir una interacción entre la información sobre patentes generada y publicada por el sistema de patentes y la información generada y publicada por el sistema de normalización.

172. Desde el punto de vista del sistema de patentes, la información que se divulgue durante el proceso de normalización puede considerarse información sobre el estado de la técnica en el sentido del derecho de patentes. En general, no pueden concederse patentes válidas a invenciones que ya existen en el estado de la técnica o que resultan evidentes a partir de éste. Si bien la definición de estado de la técnica puede diferir de un país a otro, la información divulgada y "puesta a disposición del público" durante el proceso de normalización puede

⁵⁸ Puede encontrarse más información sobre la difusión de información sobre patentes en el documento SCP/13/4.

convertirse en estado de la técnica y, por tanto, resultar pertinente para la determinación de la patentabilidad de invenciones posteriores. Sin lugar a dudas, la consideración debida por parte de las oficinas de patentes de la información sobre el estado de la técnica generada durante el proceso de normalización contribuye a asegurar que solamente se conceden patentes cuando las invenciones satisfacen los criterios de patentabilidad establecidos por la legislación y, por tanto, garantiza la calidad de las patentes concedidas. Al mismo tiempo, los participantes en el proceso de normalización pueden confiar en mayor medida en la validez de las patentes concedidas. En este contexto, el Grupo de Cooperación en materia de Normas Mundiales (GSC) adoptó, en su reunión de 2007, la Resolución DSC-12/23, en la que se acuerda que debe alentarse a los organismos de normalización participantes a cooperar con las oficinas de patentes pertinentes para ofrecer acceso a información técnica que puedan utilizar estas oficinas.⁵⁹

173. Sin embargo, a nivel internacional, las oficinas de patentes no pueden acceder fácilmente a esta información técnica relativa a las normas adoptadas y a los proyectos de norma sujetos a debate, ni utilizarla inmediatamente. Por ejemplo, el estado de la técnica no se define del mismo modo en todas las legislaciones nacionales sobre patentes. Aunque muchas legislaciones nacionales ofrecen una definición que utiliza palabras como "todo lo que se pone a disposición del público" antes de la fecha de presentación (o, cuando corresponda, la fecha de prioridad),⁶⁰ la interpretación práctica de palabras como "disponibilidad" y "público" puede ser ligeramente diferente en virtud de las legislaciones nacionales sobre patentes.⁶¹ Por consiguiente, la información divulgada por un organismo de normalización puede constituir estado de la técnica en un país pero no en otro. Además, si bien la política de derechos de propiedad intelectual del ETSI aclara que, en principio, las reuniones de los órganos técnicos no han de considerarse confidenciales y toda la información presentada al organismo técnico ha de tratarse como no confidencial y ponerse a disposición pública para su examen, no todos los organismos de normalización disponen de una regla explícita relativa al carácter público o confidencial de la información presentada durante el proceso de normalización. Posteriormente, puede que no siempre las oficinas de patentes tengan claro si dicha información constituye estado de la técnica.

174. En el caso en que la información puede considerarse estado de la técnica disponible públicamente, es particularmente importante que se identifique claramente la fecha de publicación de esa información a efectos de la legislación sobre patentes. Además, desde un punto de vista práctico, para utilizar de forma efectiva la información relativa a normas con fines de búsqueda y examen de patentes, la información técnica divulgada durante el proceso de normalización puede que haya de ser clasificada de acuerdo con un sistema de clasificación de patentes, como la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), aunque esto supone un problema habitual para la documentación que consiste en literatura distinta de la de patentes.

175. Desde el punto de vista del sistema de normalización, la información sobre patentes disponible en las oficinas de patentes puede aumentar la transparencia del proceso de

⁵⁹ Resolución GSC-12/23: Cooperation with Patent and Trademark Offices (13 de julio de 2007) [<http://www.itu.int/oth/T2101000004/en>].

⁶⁰ Véase el documento SCP/12/3 Rev.2, Anexo II.1).

⁶¹ Véase el documento SCP/6/INF/2, donde se resumen las respuestas recibidas de los Estados miembros al cuestionario sobre la definición de estado de la técnica, incluido el significado de "puesta a disposición" del "público" de la información.

normalización. Si bien muchos organismos de normalización ofrecen en sus sitios Web información relativa a patentes que puede resultar fundamental para la aplicación de normas, esta información generalmente se basa en declaraciones de patentes presentadas por los concesionarios de éstas y, por tanto, se trata de información estática. En los registros de las oficinas de patentes correspondientes puede encontrarse información más dinámica y actualizada relativa a la situación de cada patente. Ahora bien, pese a que la información del registro está a disposición del público para su inspección, solamente hay un pequeño número de oficinas que ofrecen acceso en línea a esta información. En resumen, parece que la mejora de la accesibilidad a la información pública generada y publicada por el sistema de patentes y el sistema de normalización pueden llevar a una situación en la que ambos sistemas salen beneficiados.

[Fin del documento]