S

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

SCP/37/9
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima séptima sesión
Ginebra, 3 a 7 de noviembre de 2025

INFORME SOBRE LAS SESIONES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS PATENTES ESENCIALES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS EN CONDICIONES JUSTAS, RAZONABLES Y NO DISCRIMINATORIAS, CELEBRADAS DURANTE LAS SESIONES TRIGÉSIMA QUINTA Y TRIGÉSIMA SEXTA DEL SCP

preparado por la Secretaría

1. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su trigésima sexta sesión, celebrada en Ginebra del 14 al 18 de octubre de 2024, este documento contiene un informe sobre las dos sesiones de intercambio de información dedicadas a las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas (PEN) y a las cuestiones relacionadas con la concesión de licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND), celebradas durante las sesiones trigésima quinta y trigésima sexta del Comité, los días 19 de octubre de 2023, y 16 y 17 de octubre de 2024, respectivamente.[1]

[1] El orden del día de las sesiones de intercambio de información y las presentaciones realizadas durante las mismas se pueden consultar en: https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=75414 y en https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=80917.
Los videos a la carta con las presentaciones y los debates al completo están disponibles en: https://webcast.wipo.int/video/SCP_35_2023-10-19_AM_120886 y en https://webcast.wipo.int/video/SCP_36_2024-10-16_PM_123702.

SCP/35 – SESIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS PEN Y LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS EN CONDICIONES FRAND

INTRODUCCIÓN

2. El objetivo principal de la sesión era conocer las experiencias de los observadores del SCP y de otras partes interesadas, entre ellas los organismos de normalización, los encargados de la aplicación de las normas y los titulares de PEN. En particular, se invitó a los observadores, a las organizaciones intergubernamentales y a las partes interesadas a intercambiar sus experiencias en relación con los aspectos siguientes:

i) políticas y prácticas nuevas en relación con la incorporación de tecnologías patentadas a las normas; y

ii) negociación de licencias en condiciones FRAND.

Presentaciones

Panelista 1: Dr. Konstantinos Karachalios, director gerente de la Asociación de Normas del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

3. El representante de la Asociación de Normas del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE SA), se refirió a su dilatada experiencia profesional en el ámbito de la interrelación entre las patentes y las normas, incluida su colaboración en el pasado con la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la prestación de asistencia técnica en los países en desarrollo. Afirmó que la ausencia de reglas claras y aplicables que rijan esa interrelación es un asunto muy serio, cuyas consecuencias pueden ser perjudiciales para los sistemas de patentes y de normalización y para sus usuarios.

4. Criticó la ausencia desde hace tiempo de avances prácticos en la definición de principios fundamentales como la concesión de licencias “razonables y no discriminatorias”, y señaló que, aunque muchas organizaciones hacen referencia a la adopción de compromisos FRAND, dichas condiciones no se suelen definir y se prestan a interpretaciones divergentes. Esta ambigüedad genera inseguridad jurídica y comercial, lo que, a su juicio, se asemeja a un “síndrome de Parque Jurásico”, en el que existe una percepción de seguridad que esconde riesgos ocultos.

5. El Dr. Karachalios informó de que la IEEE SA emprendió un proceso de reforma de diez años de duración destinado a precisar los compromisos FRAND con el fin de resolver estas cuestiones. Dicho proceso dio lugar a una definición consensuada de “razonable”, que vincula este concepto al valor que tenía la invención antes de su incorporación a la norma. Y lo que es más importante, la IEEE SA adoptó una definición matemáticamente precisa de “discriminación”, a saber, la negativa a conceder licencias de PEN a los usuarios, con independencia de las diferencias de precio, que podrían ser reflejo de la dinámica de la negociación.

6. Sostuvo que otras cuestiones sistémicas, como las medidas cautelares en las controversias relativas a las PEN, quedan fuera del ámbito de competencia de los organismos de normalización y se deben examinar en el marco del sistema de patentes. Esas medidas no se deberían utilizar en ecosistemas colaborativos, como el de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Por el contrario, resultan más adecuadas en sectores de uso exclusivo, por ejemplo el farmacéutico.

7. Señaló la necesidad de mejorar la calidad de las patentes, especialmente en el sector de las TIC, cuya importancia es fundamental, pero que a menudo carece de normas rigurosas. Basándose en sus 25 años de experiencia en el sistema de patentes, el Dr. Karachalios destacó la importancia de estrechar la colaboración entre los organismos de normalización y las oficinas de propiedad intelectual (PI). En ese sentido, señaló como ejemplo concreto los acuerdos que mantiene actualmente la OEP para el intercambio de búsquedas del estado de la técnica y sugirió que se podrían establecer más alianzas similares a fin de mejorar la calidad y la coherencia de los exámenes.

8. Los reguladores deberían incentivar a los organismos de normalización y al sistema de patentes para que cumplan sus responsabilidades, en lugar de intentar resolver los problemas en nombre de otros. Por último, dijo que, en primer lugar, es necesario, mantener debates sinceros y establecer una colaboración constructiva entre todas las partes interesadas.

Panelista 2: Sr. Christian Loyau, director de asuntos jurídicos y gobernanza del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (Francia)

9. El **Sr. Loyau** comenzó su presentación haciendo hincapié en la importancia fundamental de la normalización, especialmente en el contexto geopolítico actual, y ofreció una visión general de la estructura del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) y de la misión que este desempeña.

10. Expuso que el ETSI es un organismo de normalización francés sin fines de lucro con más de 900 miembros, el 20 % de los cuales son pymes. Ha elaborado cientos de normas sobre TIC y cuenta con más de 130 grupos técnicos. Las normas del ETSI están disponibles públicamente y se pueden descargar de forma gratuita; el Instituto mantiene una amplia colaboración a escala mundial con más de 60 países, además de participar en numerosas alianzas, entre ellas con la IEEE SA y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

11. El mandato principal del ETSI consiste en elaborar normas de gran calidad en el ámbito de la tecnología. Con ese fin, el Instituto prevé la inclusión de tecnologías patentadas y, por consiguiente, ha establecido una política clara en materia de derechos de PI, basada en dos principios: la esencialidad y la concesión de **licencias en condiciones FRAND.**

12. Informó de que, según la política del ETSI, una patente es esencial si la invención que protege es técnicamente necesaria para aplicar una norma. Las empresas que deseen utilizar dicha norma deben obtener una licencia sobre la patente esencial. A pesar de que el concepto FRAND es ambiguo, en la práctica funciona bien, ya que la mayoría de los usuarios y los titulares de patentes celebran acuerdos de licencia sin problemas. La percepción de disfunción entre el público se debe en gran medida a que ha habido relativamente pocas controversias de gran repercusión que hayan sido noticia.

13. El Sr. Loyau se refirió a dos motivos de controversia habituales en la concesión de licencias de PEN: en primer lugar, la validez o la calidad de la propia patente, que puede ser objeto de impugnación ante los tribunales; y, en segundo lugar, la esencialidad, es decir, si una patente es técnicamente necesaria para aplicar una norma. Como fórmula para resolver los desacuerdos relativos a la esencialidad, citó los mecanismos de decisión de expertos, como los que ofrece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que pueden proporcionar evaluaciones vinculantes o no vinculantes. Las controversias en torno a las condiciones FRAND también se pueden resolver ante los tribunales, cuyas interpretaciones son cada vez más homogéneas.

14. Explicó que el ETSI en sí no participa en las negociaciones comerciales ni evalúa la esencialidad de las patentes declaradas. Esas responsabilidades recaen en los titulares de las patentes, que son quienes deben declarar si sus patentes son esenciales para una norma.

Además, señaló que el ETSI mantiene una base de datos pública muy utilizada en la que se recogen dichas declaraciones. Sin embargo, esa base de datos sirve **únicamente como herramienta informativa**, y no como plataforma de concesión de licencias.

15. Para concluir, el Sr. Loyau reafirmó el papel neutral del ETSI, que no fija el valor de las patentes ni interviene en la concesión de licencias, sino que más bien se centra exclusivamente en elaborar normas de calidad mundial que sean accesibles para todos.

Delegación de Samoa

16. La delegación de Samoa dio las gracias a los panelistas por sus presentaciones y preguntó si se ha empezado a trabajar en la formulación de normas relativas al uso de la inteligencia artificial (IA), en referencia a las sesiones anteriores, en las que se abordó el tema de la IA.

17. El Sr. Loyau respondió que el ETSI está estudiando la posibilidad de normalizar algunos aspectos de la IA. Explicó que, en el Instituto, la normalización se suele llevar a cabo de dos maneras: bien las organizaciones miembros proponen nuevos trabajos relacionados con sus conocimientos especializados e intereses, en particular cuando se trata de conectividad, bien el ETSI responde a solicitudes específicas de la Comisión Europea, al ser una de las tres organizaciones europeas de normalización oficiales. La Secretaría del ETSI, junto con algunos miembros, está analizando actualmente si existe margen para llevar a cabo una normalización en el ámbito de la IA. No obstante, la Secretaría del ETSI no puede emprender esta labor por su cuenta, sino que deben ser los miembros quienes presenten las propuestas formales.

18. El Dr. Karachalios señaló que, efectivamente, se está desarrollando un ecosistema en torno a la normalización de los sistemas de IA. Esa labor abarca aspectos técnicos, como los algoritmos, los procesos de aprendizaje y el tratamiento de datos, y también cuestiones contextuales, como la transparencia y la rendición de cuentas.

Panelista 3: Sr. Luke McLeroy, vicepresidente sénior de Avanci (Estados Unidos de América)

19. El Sr. McLeroy se presentó como abogado de patentes afincado en Dallas, Texas, resaltó sus casi 20 años de experiencia en la concesión de licencias de PEN y destacó que ha desempeñado funciones en el sector privado, en empresas tecnológicas y, actualmente, en la plataforma de concesión de licencias Avanci. Dio las gracias por la oportunidad de ofrecer una perspectiva positiva respecto de la normalización y la concesión de licencias en condiciones FRAND, y puso de relieve que este tipo de licencias contribuyen al progreso tecnológico y a la innovación mundial.

20. Relató una anécdota real relacionada con Lars Magnus Ericsson, fundador de la empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson, quien en 1885 escribió una carta sobre las dificultades que existían en los Estados Unidos de América para acceder a las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y compartirlas, debido a las prácticas restrictivas en materia de patentes de la empresa Bell. En aquella carta enviada a su esposa desde Nueva York, Ericsson describía que las empresas estadounidenses desalentaban la colaboración y bloqueaban la difusión de nuevas ideas, y destacaba los efectos perjudiciales que estos enfoques privativos tenían en ausencia de normas abiertas. Esa situación era un ejemplo de la forma en que, históricamente, la falta de innovación normalizada y compartida había limitado el desarrollo tecnológico.

21. El Sr. McLeroy comparó esa situación con los efectos de las normas modernas, de carácter abierto y de alcance mundial, en particular en la tecnología móvil, y señaló que las tecnologías 5G y 4G, desarrolladas de manera colaborativa mediante organizaciones como el proyecto 3GPP y el ETSI, permiten una conectividad móvil universal y fluida que no sería

posible sin la normalización. En cambio, las redes móviles 1G, desarrolladas sin esas normas, están fragmentadas, a menudo son incompatibles entre países y ofrecen un rendimiento inferior. Las normas abiertas permiten a las empresas de todo el mundo contribuir y crear conjuntamente tecnologías superiores.

22. Explicó que los organismos de normalización definen los objetivos técnicos y de rendimiento de las normas nuevas. A continuación, las empresas y los institutos de investigación participantes innovan de forma independiente y presentan soluciones técnicas, que se evalúan mediante un proceso de selección competitivo. Se eligen las mejores tecnologías, con lo que la norma resultante se basa en innovación de vanguardia. Posteriormente, con el fin de proteger sus contribuciones, las empresas suelen presentar solicitudes de patente antes de proponer sus tecnologías a los organismos de normalización.

23. Los titulares de patentes que contribuyen a una norma se comprometen mediante declaraciones contractuales, como las que realizan ante el ETSI, a conceder licencias para sus PEN en condiciones FRAND. Estos compromisos garantizan el acceso a la norma a todos los usuarios y sirven para equilibrar los intereses de los innovadores y los fabricantes. El Sr. McLeroy argumentó que, aunque se puede recurrir a los tribunales para resolver las controversias sobre si las ofertas de licencia cumplen los compromisos FRAND, dichos mecanismos no significan que el sistema haya fracasado, sino que preservan su funcionalidad. El sistema basado en las condiciones FRAND incentiva asimismo a las empresas a invertir en investigación y desarrollo (I+D) sin garantizar el éxito o la adopción por el mercado. Sin embargo, si se selecciona su tecnología y la norma resulta viable desde el punto de vista comercial, las empresas recibirán una compensación justa a través de los ingresos por licencias. Mientras tanto, se garantiza a los usuarios el acceso a tecnologías esenciales en condiciones razonables, lo que fomenta la adopción generalizada y los beneficios sociales.

24. Por último, el Sr. McLeroy destacó el papel que desempeña Avanci en cuanto a racionalizar la concesión de licencias de PEN, y puso como ejemplo su plataforma de concesión de licencias para vehículos conectados. Avanci agrupa las PEN de más de 60 licenciantes y proporciona una licencia única a los fabricantes de automóviles, que cubre tecnologías como la 4G y la 5G que se utilizan en los vehículos conectados. La tasa de licencia se paga una sola vez, en el momento de la fabricación, y Avanci distribuye las regalías entre los titulares de las patentes. Posteriormente, los licenciantes utilizan los ingresos obtenidos para reinvertir en innovación futura, continuando así el ciclo de avance tecnológico. Para finalizar, el Sr. McLeroy reiteró su confianza en la eficacia y los efectos positivos de las normas y la concesión de licencias en condiciones FRAND.

Delegación de Nigeria

25. La delegación de Nigeria se refirió a las observaciones formuladas anteriormente y preguntó sobre el papel que desempeñan los innovadores y desarrolladores que se han incorporado más tarde, en particular los del Sur Global, y su inclusión. Expresó la necesidad de que se aclare cómo se puede integrar a los países en desarrollo en los marcos de normalización y qué excepciones, de haberlas, existen para no dejarlos atrás. Señaló asimismo la necesidad de reducir la brecha digital y planteó la cuestión de cómo conciliar los enfoques normativos estrictos con la inclusividad.

26. En respuesta, el Sr. McLeroy destacó que una de las mayores ventajas de los estándares de alcance mundial es su libre acceso. Las especificaciones técnicas que elaboran los organismos de normalización, como el ETSI y la IEEE SA, están disponibles gratuitamente en Internet, lo que permite a cualquier empresa consultarlas y aplicarlas. Además, el carácter normalizado de la tecnología moderna ha permitido a las empresas crear componentes modulares y preconfigurados que integran esa conectividad, lo que facilita su integración en diversos productos, incluidos los sensores agrícolas o los dispositivos de Internet de las

cosas (IdC). Esta naturaleza modular da lugar a unas condiciones equitativas, ya que reduce la carga técnica que deben soportar los desarrolladores o las empresas más pequeñas que no cuentan con una gran capacidad de I+D. Por último, la normalización democratiza el acceso a la tecnología de vanguardia, lo que se espera que siga beneficiando a los mercados emergentes y desarrollados.

27. El Dr. Karachalios se mostró de acuerdo con la valoración del Sr. McLeroy y reconoció el potencial transformador que tienen las plataformas tecnológicas normalizadas para todos, en particular para los países en desarrollo que desean superar los sistemas heredados. Sin embargo, existe una condición previa en cuanto a la claridad de las reglas relativas a las patentes en la normalización. Para que las normas funcionen de manera inclusiva y eficaz, los marcos jurídicos y financieros, incluida la información sobre quién es el titular de las patentes y cómo se fijan las regalías, deben ser transparentes y acordarse por consenso. Se refirió a un caso ocurrido en el pasado y advirtió que incluso normas muy exitosas han fracasado debido a la ambigüedad en materia de PI y concesión de licencias. La responsabilidad de abordar esa cuestión recae en diversos actores en todo el ecosistema y, a menos que se adopten medidas para aclarar y hacer cumplir las normas vigentes, la promesa inclusiva de la normalización podría verse socavada.

Delegación de Samoa

28. La delegación de Samoa dio las gracias a los panelistas por sus presentaciones, destacó el papel que desempeña la normalización para hacer que la innovación sea más asequible y accesible, y puso la adopción impulsada por la Unión Europea del cargador USB-C como ejemplo de innovación práctica basada en las normas. La delegación preguntó al panel cómo se puede gestionar el equilibrio entre el establecimiento de normas y la innovación para no poner obstáculos a los inventores, y cómo la mejora de la calidad de las patentes concedidas contribuye a mejorar los procesos de normalización.

29. En respuesta, el Sr. McLeroy destacó la importancia que tiene la seguridad jurídica en el ámbito de las patentes. Desde la perspectiva de los Estados Unidos de América, unas patentes más sólidas y fiables hacen que el sistema en su conjunto sea más predecible y facilitan la celebración de acuerdos de concesión de licencias comerciales de forma más ágil. Esa seguridad es especialmente importante cuando se integran tecnologías patentadas en productos normalizados. La normalización también representa una forma distinta de innovación. Algunas empresas pueden optar por innovar contribuyendo a la elaboración de normas, mientras que otras pueden centrarse en crear productos competitivos que apliquen esas normas. Ambas vías son válidas y no se excluyen mutuamente. Más bien, ofrecen opciones estratégicas a las empresas, lo que, a la larga, impulsa el progreso tecnológico y la diversidad de productos.

30. El Dr. Karachalios secundó las palabras del Sr. McLeroy y abundó en una cuestión sistémica que afecta a la calidad de las patentes en el contexto de la normalización. Los grupos de trabajo sobre normalización son espacios de colaboración en los que los competidores intercambian abiertamente ideas técnicas. Si las actas de esas reuniones no se hicieran públicas, se podrían presentar múltiples solicitudes de patente relativas a un mismo concepto. Esta práctica podría hacer que la calidad de las patentes fuera mala, ya que las oficinas de patentes podrían no darse cuenta de la existencia de reivindicaciones duplicadas. El sistema de patentes en sí solo podría ser responsable si no tuviera acceso a la documentación de referencia necesaria. Para hacer frente a esta cuestión, algunos organismos de normalización intercambian sus documentos, pero otros aún no lo hacen, lo que deja un vacío importante en el proceso de garantía de calidad de las patentes de alto valor.

31. En lo que respecta al intercambio de actas de reuniones, el Sr. Loyau afirmó que el ETSI aborda la falta de información garantizando la total transparencia con la OEP. Todas las actas y

documentos de sus grupos de trabajo se ponen a disposición de la OEP, lo que permite a los examinadores disponer de más información sobre la novedad y la pertinencia de las solicitudes de patente.

32. El Sr. Loyau también indicó que algunos estudios han demostrado que una proporción significativa de las patentes concedidas son posteriormente declaradas inválidas o parcialmente inválidas por los tribunales. Además, apuntó a la dificultad que surge cuando una patente considerada parcialmente inválida ha sido previamente evaluada como esencial. En particular, cuando se trata de determinar qué reivindicaciones siguen siendo válidas y si se ajustan a la norma en cuestión. A pesar de estos inconvenientes, el ETSI mantiene su compromiso de transparencia con la OEP.

33. El Dr. Karachalios expresó su agradecimiento al Sr. Loyau por su cooperación y recordó la labor conjunta que habían realizado a fin de mejorar el flujo de documentación hacia la OEP. No obstante, existe una preocupación más generalizada por el hecho de que la OEP siga siendo la única oficina de patentes importante que utiliza sistemáticamente dicha información. Por lo tanto, la OMPI debería asumir un papel de liderazgo para fomentar la colaboración entre las cinco oficinas de patentes más importantes del mundo. Propuso la creación de un depósito internacional común de documentación sobre normalización, basado en las contribuciones ya realizadas por los organismos de normalización, con el fin de que la calidad de las patentes a escala mundial mejore de forma constante. Además, la OMPI debería emprender iniciativas de cooperación que permitan que esos datos sirvan al sistema internacional de patentes en general, y no solo a una oficina regional concreta.

Innovation Council

34. La representante del Innovation Council pidió al Sr. McLeroy información detallada sobre el costo asociado a la conectividad por vehículo conectado en la plataforma de licencias de Avanci.

35. El Sr. McLeroy dijo que el programa más popular que ofrece Avanci está destinado a vehículos conectados a la red 4G. El costo es de 20 dólares estadounidenses por vehículo, un pago único que se realiza cuando el vehículo sale de fábrica. Esa tarifa se distribuye luego entre 62 licenciantes. Anteriormente, para los vehículos 3G, el costo era de 9 dólares estadounidenses. Aún no se ha anunciado el precio que se va a aplicar a la red 5G.

Panelista 4: Sr. David Muus, jefe de operaciones legales de Sisvel (España)

36. El Sr. Muus comenzó su presentación señalando que Avanci y Sisvel se dedican a ámbitos empresariales similares. Sisvel lleva más de 40 años trabajando en el sector de las licencias, primero con tecnologías televisivas como la visualización en pantalla y el teletexto. En 1998, la empresa se introdujo en la tecnología MP3 y en la actualidad se centra en las normas de radiodifusión de señales digitales de video (DVB) para la televisión digital, así como en programas más recientes como Wi-Fi 6, Internet de las cosas celular (IdC de banda estrecha y evolución a largo plazo para máquinas) y licencias 5G para productos electrónicos de consumo.

37. Los consorcios de patentes proporcionan fórmulas de concesión de licencias más seguras y estructuradas al reunir a múltiples partes titulares de patentes que son pertinentes para una norma, lo que, a su vez, crea un entorno de concesión de licencias simplificado y transparente. El Sr. Muus describió la gran variedad de partes interesadas en el ecosistema de consorcios de patentes, entre las que se encuentran no solo fabricantes, sino también proveedores de infraestructura de red, universidades e institutos de investigación y desarrollo, todos los cuales invierten en investigación y desarrollo que contribuyen a la normalización y a

la creación de PEN destinadas a obtener beneficios de los usuarios que comercializan esas tecnologías.

38. La concesión de licencias sin consorcios de patentes resulta especialmente compleja y obliga a celebrar múltiples acuerdos bilaterales entre los licenciantes y los licenciatarios. Un escenario en el que predominen las licencias bilaterales puede dar lugar a una maraña de transacciones. Por el contrario, los consorcios de patentes permiten a los titulares de patentes crear un conjunto único y uniforme de condiciones de licencia administradas por un agente o una plataforma de concesión de licencias. Los consorcios de este tipo ofrecen licencias a los usuarios en condiciones equitativas y transparentes, lo que reduce considerablemente el volumen de transacciones y la inseguridad jurídica. El Sr. Muus presentó un gráfico para mostrar el modo en que los consorcios de patentes agilizan el proceso de concesión de licencias al reducir drásticamente el número de transacciones entre los titulares de patentes y los licenciatarios. Un ejemplo real de ello es el de Sisvel y una organización de concesión de licencias basada en la membresía llamada RPX, que colaboraron en la concesión de licencias para la tecnología Wi-Fi de la generación anterior. Las dos partes negociaron estructuras de compensación interna y posteriormente se pusieron en contacto con posibles licenciatarios en nombre del consorcio. El punto de inflexión se produjo en el momento en que RPX entabló conversaciones con Sisvel. RPX había recibido sugerencias de sus miembros sobre la necesidad de obtener licencias, y Sisvel había comenzado a negociar las condiciones de las licencias que RPX podría ofrecer a sus miembros de forma individual. En 2018, las negociaciones culminaron en un único acuerdo de licencia, en lugar de aproximadamente 1 000 transacciones individuales. Este resultado supuso un gran éxito y muestra que los consorcios pueden poner orden en un entorno como el de la concesión de licencias, que puede llegar a ser caótico.

39. El Sr. Muus destacó que los consorcios de patentes pueden ser especialmente eficaces, por ejemplo en sectores como los de los teléfonos inteligentes y los automóviles, en los que un número relativamente pequeño de fabricantes abastece a un gran número de consumidores. Con los consorcios de patentes, todas las partes se benefician de condiciones uniformes, lo que simplifica la dinámica del mercado y amplía el acceso. Seguidamente, pasó a hablar de los nuevos retos que se plantean en el sector de IdC. A diferencia de los teléfonos inteligentes o los automóviles, cabe esperar que los dispositivos de IdC sean baratos y ampliables, y que su uso se generalice. A medida que más empresas se vayan incorporando a este sector, el volumen de transacciones de licencias que se podrían realizar aumentará exponencialmente, lo que planteará un reto logístico que los consorcios podrían ayudar a resolver. Sisvel ha respondido a esta situación mediante la incorporación de 25 titulares de patentes a su programa de IdC celular durante el año anterior, entre los que se encuentran empresas que han sido innovadoras fundamentales en el ámbito de las normas relativas a IdC de 4G. En conjunto, estos titulares abarcan una parte considerable de las patentes pertinentes.

40. La función de Sisvel no se limita a representar a los titulares de patentes, sino que también actúa como intermediario para equilibrar los intereses de los licenciantes y los licenciatarios. Esto incluye negociar las tarifas en función de las expectativas de los titulares de patentes y de lo que digan las empresas que van a implementar las tecnologías. Señaló que el consorcio de Sisvel agrupa a una amplia variedad de partes interesadas: fabricantes de dispositivos, proveedores de componentes, empresas de infraestructura, entidades no practicantes, centros de investigación y desarrollo y operadores. Esa diversidad refuerza la equidad y la utilidad de las condiciones de licencia que han establecido. Además, es importante destacar que las condiciones de licencia que ofrece Sisvel no las dicta el consorcio de patentes por sí solo. Son el resultado de un diálogo intenso con los titulares de patentes y los participantes en el mercado para que el sistema de concesión de licencias sea viable desde el punto de vista comercial y goce de una amplia aceptación. El fin último de Sisvel no es aumentar al máximo los ingresos derivados de las licencias, sino crear un marco de concesión de licencias sostenible y fructífero. Al facilitar el acceso al mercado de tecnologías esenciales a

precios justos, razonables y no discriminatorios, los consorcios contribuyen al buen funcionamiento del ecosistema en su conjunto.

41. Para finalizar, el Sr. Muus afirmó que hizo hincapié en IdC y el acuerdo con RPX con el fin de rebatir la creencia equivocada de que el mundo de las licencias está marcado por los conflictos. Si bien es cierto que se producen litigios, estos suelen ser el último recurso. La mayoría de los acuerdos se alcanzan mediante negociaciones, ya sea de forma bilateral o a través de intermediarios como Sisvel y Avanci. Sisvel está comprometida con la transparencia, la concesión de licencias justas y la colaboración. Los consorcios de patentes representan una solución práctica y eficaz para las necesidades complejas que plantea la concesión de licencias, ya que benefician tanto a los innovadores como a los usuarios y evitan que las controversias lleguen a los tribunales.

Panelista 5: Sra. Gabriele Mohsler, vicepresidenta de Licensing Executives Society International (Alemania)

42. La Sra. Mohsler afirmó que Licensing Executives Society International (LESI) se centra en promover las prácticas empresariales y las normas profesionales en materia de PI. La propuesta de reglamento relativo a las PEN presentada por la Comisión Europea en abril de 2023 podría tener repercusiones de alcance mundial. Entre sus elementos clave figuran la creación de un registro de PEN en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la obligatoriedad de realizar controles de la esencialidad, el establecimiento de un marco mundial de regalías agregadas y la creación de un mecanismo de conciliación previo al litigio. Dijo que dicha propuesta de reglamento reviste un gran interés para su organización, que está examinando activamente la concesión de licencias de PEN en el marco de su programa de liderazgo intelectual. Si bien reconoció que la finalidad de la propuesta es aumentar la transparencia y la innovación, especialmente en el ámbito de IdC, la Sra. Mohsler advirtió contra su aplicación precipitada y destacó la importancia de encontrar soluciones equilibradas y ajustadas al mercado. Su organización alienta la integración de los conocimientos prácticos que atesoran los profesionales de la concesión de licencias y el aprovechamiento de la experiencia acumulada por la OMPI en la solución alternativa de controversias para evitar la duplicación de esfuerzos. Para finalizar, expresó el compromiso continuado de LESI de participar en el proceso de reforma y dijo que acoge con satisfacción el papel que desempeña la OMPI de facilitar el diálogo.

Panelista 6: Dra. Lea Tochtermann, profesora adjunta de Derecho Civil y Derecho Europeo de Patentes, Universidad de Mannheim (Alemania)

43. La Dra. Tochtermann afirmó que el debate sobre las PEN afecta a tres ámbitos jurídicos, a saber: el Derecho de patentes, el Derecho contractual y el Derecho de la competencia. Las cuestiones relacionadas con las PEN son principalmente de carácter contractual y se refieren a asuntos de la competencia, más que al derecho de patentes. Los acuerdos de licencia se negocian con arreglo a la legislación nacional en materia de contratos y están sujetos al escrutinio del Derecho de la competencia, especialmente en la Unión Europea.

44. Aunque la transparencia es un elemento fundamental en las negociaciones sobre condiciones FRAND, la divulgación completa de todas las condiciones de las licencias no es práctica ni obligatoria desde el punto de vista jurídico por motivos de confidencialidad empresarial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite cierta flexibilidad en las tasas FRAND dentro de un rango determinado, en lugar de cifras fijas, con el fin de preservar la libertad contractual. Además, los mecanismos de solución de controversias, como la mediación de la OMPI y la resolución por los tribunales nacionales o por el Tribunal Unificado de Patentes, proporcionan marcos eficaces sin imponer tarifas específicas por regalías.

45. La Dra. Tochtermann expresó sus reservas sobre las propuestas legislativas presentadas recientemente por la Comisión Europea, entre las que se incluyen los controles obligatorios de la esencialidad y la determinación de tasas FRAND, y aludió a las preocupaciones que suscitan en relación con el acceso a la justicia, la carga administrativa y los conocimientos especializados institucionales.

Panelista 7: Sr. Daniel Grajales, director de Política Mundial, Cámara de Comercio Internacional (Francia)

46. El Sr. Grajales afirmó que su declaración se basa en las numerosas consultas realizadas entre la Cámara de Comercio Internacional y sus miembros, así como con especialistas. Aunque la Cámara de Comercio Internacional aún no ha adoptado una postura definitiva sobre todas las cuestiones, su objetivo es ayudar a los encargados de la formulación de políticas a formular las preguntas adecuadas y a adoptar decisiones informadas.

47. Las normas técnicas ampliamente adoptadas desempeñan una función fundamental en el impulso de la innovación, la interoperabilidad y la competencia. Sin esas normas, los mercados se podrían fragmentar y quedar bajo el dominio de tecnologías privativas a modo de “jardín vallado”, lo que reduciría las opciones de los consumidores y el avance tecnológico. Las normas suelen incorporar tecnologías patentadas, por lo que la concesión de licencias en condiciones FRAND es esencial para equilibrar los derechos de los innovadores con las necesidades de los usuarios.

48. Los miembros de la Cámara de Comercio Internacional han destacado dos retos principales: en primer lugar, el aumento exponencial de las declaraciones relativas a patentes, especialmente en lo que respecta a la tecnología 5G, lo que suscita inquietud en relación con el exceso de declaraciones y la calidad de las PEN reivindicadas; y, en segundo lugar, la falta de transparencia en las prácticas de concesión de licencias, especialmente en lo que respecta a la aplicación de los compromisos FRAND. El Sr. Grajales expresó asimismo su preocupación por los acontecimientos acaecidos recientemente en el ámbito judicial y político, entre ellos el establecimiento por algunos tribunales nacionales de tasas mundiales de concesión de licencias y la propuesta de la Comisión Europea de crear “centros de competencia” para determinar las tasas FRAND agregadas. Estas iniciativas requieren un examen minucioso, ya que siguen sin resolverse cuestiones fundamentales sobre las normas relativas al establecimiento de tasas, la transparencia, el efecto vinculante y su incidencia en los costos de transacción, especialmente para las pymes.

49. Para finalizar dijo que la Cámara de Comercio Internacional mantiene su firme compromiso de seguir estudiando esas propuestas y defendiendo un sistema de concesión de licencias de PEN que siga siendo voluntario, transparente y propicio para la competencia, y que promueva la innovación y sirva a los intereses generales de las economías y las sociedades.

Delegación del Canadá

50. La delegación del Canadá dio las gracias a todos los panelistas por sus valiosas aportaciones y expresó su agradecimiento a la Secretaría por organizar la sesión. La diversidad de perspectivas que aportan los titulares de PEN, los usuarios y los organismos de normalización es fundamental para el diálogo internacional en torno a las PEN y a la concesión de licencias en condiciones FRAND, y la interacción entre esas partes interesadas influye considerablemente en la accesibilidad y la difusión de las tecnologías normalizadas.

51. Si bien la concesión de licencias en condiciones FRAND contribuye a garantizar tanto la difusión de la tecnología como un rendimiento justo para los innovadores, los Estados miembros también aportan experiencias valiosas moldeadas por distintos sistemas jurídicos, prioridades económicas y enfoques sobre políticas. En referencia a su propuesta contenida en

el documento SCP/34/7/Rev., la delegación sugirió celebrar una nueva sesión de intercambio de información en la trigésima sexta sesión del SCP, centrada en las experiencias de los miembros del Comité en materia de políticas para la gestión de las PEN y los retos relacionados con las condiciones FRAND. Con ese fin, propuso explorar cuestiones como la transparencia, la eficiencia de las negociaciones, la solución de controversias y el apoyo a las pymes. Por último mostró la predisposición de su país a exponer sus recientes avances legislativos y a debatir la propuesta con cualquier delegación interesada.

Delegación de Francia

52. La delegación de Francia dio las gracias a la delegación del Canadá por su propuesta y a la Secretaría por organizar una sesión de intercambio de información que, a su juicio, ha sido muy interesante. Se refirió a la alusión del Dr. Karachalios a un escenario de “Parque Jurásico” y sugirió que ese entorno podría haber sido creado inadvertidamente por los propios organismos de normalización. Cuestionó la función que desempeñan los organismos de normalización en la definición de lo que constituye una patente “esencial”, especialmente ante la falta de armonización entre las distintas jurisdicciones. Teniendo en cuenta la diversidad que presentan esos organismos a escala mundial, en particular en países como los Estados Unidos de América, el Japón y la República de Corea, señaló que en Europa existen menos entidades de ese tipo, especialmente en el sector de las telecomunicaciones.

53. Las definiciones y funciones contradictorias entre los distintos organismos de normalización dificultan la armonización a escala mundial y, mientras no exista una definición clara de lo que representa la “F” de FRAND, es decir, “fair” (justas), será necesario seguir trabajando en la armonización. Los organismos de normalización deben desempeñar un papel central en esa labor.

54. El Dr. Karachalios se mostró de acuerdo en que los organismos de normalización son los principales responsables de definir y aplicar políticas más claras. Aunque puede que la armonización entre todos los sectores no sea factible debido a los diferentes ecosistemas industriales y tecnológicos, es esencial que las políticas tengan un mínimo de claridad. Lo que se considera “razonable” o “discriminatorio” puede variar según el ámbito, pero la actual falta de orientación básica en materia de definiciones constituye un fracaso de los organismos de normalización y de los reguladores. Los reguladores deberían indicar cuáles son los requisitos mínimos que exigen a los organismos de normalización. Asimismo, animó a los Estados miembros a mantener su compromiso.

55. La Dra. Tochtermann dijo que coincide con el Dr. Karachalios y se mostró de acuerdo con la idea de que, aunque el establecimiento de normas debe seguir siendo competencia de los organismos de normalización debido a la complejidad técnica que conlleva, es necesario establecer más mecanismos de control reguladores. Propuso aumentar la transparencia en el proceso de normalización, lo que incluye poner las actas de los organismos de normalización a disposición de las oficinas nacionales de patentes, una práctica que ya ha adoptado la OEP. También recomendó que se exija a los organismos de normalización que recopilen datos agregados sobre las condiciones FRAND, lo que, si bien no permitiría conocer toda la información contractual, ofrecería una perspectiva muy útil sobre las condiciones vigentes en materia de concesión de licencias.

56. El Sr. McLeroy ofreció una perspectiva prudente y expresó su preocupación por la armonización forzada o el exceso de regulación. Un enfoque único no se ajustaría a la diversidad de normas y tecnologías que se utilizan. Algunas normas, como las definiciones de interfaz física, difieren considerablemente en cuanto a complejidad de las de campos como las comunicaciones celulares. Por consiguiente, se mostró partidario de un enfoque diferenciado y específico para cada sector, y respaldó la flexibilidad dentro de los organismos de

normalización y entre ellos para adaptar adecuadamente las políticas de PI a sus respectivos ámbitos.

Innovation Council

57. La representante del Innovation Council ofreció una breve descripción general del papel que desempeña la organización, y explicó que aúna las perspectivas de entidades dedicadas al desarrollo y la implementación de tecnologías de conectividad. El Innovation Council ha publicado recientemente dos documentos con preguntas y respuestas sobre innovación en tecnología celular, normalización, PEN y concesión de licencias, con el objetivo de alimentar el debate político más amplio, especialmente en Europa. En ellos se destaca la eficiencia y la inclusividad del sistema actual de concesión de licencias de PEN, que favorece el acceso generalizado a tecnologías normalizadas, especialmente para las pymes. Los últimos acontecimientos, como la introducción de Avanci en la tecnología 5G con unas tasas de licencia de menos de 30 dólares por vehículo, ponen de manifiesto que el modelo actual es asequible y ampliable.

58. Acto seguido, la representante cuestionó la idea de que los titulares de PEN acaparan tecnologías o cobran precios excesivos a los licenciatarios. Por el contrario, las tecnologías normalizadas han propiciado un “círculo virtuoso” de innovación, lo que ha impulsado inversiones ingentes en investigación y desarrollo y ha permitido una amplia conectividad. Reconoció que es posible introducir mejoras, pero argumentó que el sistema ha demostrado su eficacia y ha favorecido ecosistemas de innovación prósperos. En ese sentido, también son importantes la solidez de los sistemas de PI, la calidad de las patentes, la seguridad jurídica y las medidas cautelares.

Health and Environment Program

59. La representante de Health and Environment Program planteó dos cuestiones clave. La primera es el reto que plantea la superposición de varias normas: ¿qué pueden hacer las partes interesadas para gestionar eficazmente esa complejidad? La segunda es que algunos círculos públicos y organizaciones no gubernamentales, especialmente de Europa, están preocupados por las tecnologías 5G, en particular por los efectos que podrían tener las emisiones electromagnéticas en el medio ambiente y en la salud. La representante también preguntó por la calidad de las patentes, la falta de consenso que existe actualmente sobre la forma de definir la esencialidad y el modo en que esta última se puede verificar de manera fiable.

60. La Dra. Tochtermann respondió a la pregunta sobre la calidad y la esencialidad de las patentes, y dijo que la calidad de las patentes la determinan principalmente las oficinas nacionales de patentes durante el proceso de concesión, y que su enfoque varía mucho en lo que respecta al rigor. Algunas jurisdicciones conceden patentes con más flexibilidad, y esto puede contribuir a la creación de “marañas de patentes”, lo que podría afectar a la transparencia y generar una carga para los usuarios.

61. Por lo que respecta a la esencialidad, los organismos de normalización no evalúan si las patentes declaradas son realmente esenciales; ese tema suele ser objeto de negociación entre las partes interesadas o se determina en los tribunales. Aunque lo ideal sería contar con un sistema automatizado, las evaluaciones de la esencialidad son muy técnicas y, para llevarlas a cabo, es necesario contar con conocimientos especializados, lo cual es poco frecuente. La Dra. Tochtermann sostuvo que, en su opinión, la opción más viable en la actualidad es considerar la esencialidad caso por caso en las negociaciones sobre las licencias.

62. El Dr. Karachalios dijo que está de acuerdo en que es urgente mejorar las normas relativas al examen de las patentes, así como en que dicha mejora es posible. Se mostró a

favor de la idea, sugerida anteriormente en un estudio encargado por la Comisión Europea, de que las oficinas de patentes están bien posicionadas para llevar a cabo evaluaciones de la esencialidad, dada su experiencia técnica y sus recursos. Pese a que tales opiniones no serían jurídicamente vinculantes, podrían servir a modo de evaluaciones preliminares autorizadas a fin de mejorar la claridad. También señaló la reticencia de algunas oficinas de patentes a participar en dichas tareas y animó a los reguladores a facultarlas para que asuman esa función.

63. El Sr. McLeroy señaló que los consorcios de patentes, como Avanci y Sisvel, ya desempeñan un papel fundamental en la determinación de la esencialidad, pues ofrecen soluciones eficientes y orientadas al mercado que evitan que las empresas, especialmente las pymes, tengan que soportar la carga de complejas evaluaciones jurídicas y técnicas por separado.

64. La Sra. Mohsler hizo hincapié en la importancia de distinguir entre la patentabilidad y la esencialidad. Si bien es cierto que la calidad de las patentes se debe garantizar en la etapa de la concesión, en los controles de la esencialidad no se evalúan la validez ni el estado de la técnica. En su opinión, es poco probable que los controles de la esencialidad, como los que figuran en la propuesta de reglamento de la Comisión Europea, beneficien a las pymes.

65. El Sr. Muus advirtió de los riesgos de una intervención reguladora generalizada, ya que podría alterar un ecosistema de concesión de licencias que, por lo general, funciona correctamente. Los comportamientos problemáticos son la excepción y no la norma. El exceso de regulación podría socavar el equilibrio que se ha alcanzado actualmente mediante acuerdos voluntarios y mecanismos de mercado. En su lugar, recomendó el uso de herramientas de precisión para abordar cuestiones específicas sin poner en peligro el sistema en su conjunto.

Delegación de Singapur

66. La delegación de Singapur expresó su agradecimiento a los panelistas por sus interesantes aportaciones en relación con las PEN y la concesión de licencias en condiciones FRAND. Reconoció la importancia cada vez más mayor que tienen las normas en diversos sectores, en particular con la proliferación de las tecnologías de IdC, y señaló que la dinámica de la concesión de licencias se ha vuelto cada vez más compleja. Aunque antes la concesión de licencias de PEN se limitaba a sectores tradicionales como las telecomunicaciones, posteriormente surgieron problemas al respecto para nuevos actores de otros sectores, especialmente en los casos en que existían lagunas de conocimientos técnicos. Un ejemplo de ello es el de los ingenieros de automoción, que pueden tener dificultades para interpretar la pertinencia técnica de las patentes de telecomunicaciones, lo que complica la evaluación de si una patente en concreto es realmente esencial. Además, esa complejidad aumenta aún más en los sectores emergentes debido a la ausencia de referencias preestablecidas en materia de concesión de licencias.

67. Las oficinas de PI tienen la doble responsabilidad de velar por que los titulares de patentes puedan obtener un rendimiento justo de sus inversiones en I+D y, al mismo tiempo, permitir que los usuarios puedan acceder a las tecnologías de manera eficiente y comercializar sus innovaciones. A este respecto, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) desempeña un papel importante al brindar a los examinadores acceso a bases de datos exhaustivas con las que realizar evaluaciones rigurosas de la patentabilidad. En el caso de las patentes relacionadas con normas, los examinadores de la IPOS acceden a la documentación a través de los sitios web de los organismos de normalización y de servidores de protocolo de transferencia de archivos (FTP), aunque ese proceso puede ser muy laborioso. Es necesario seguir trabajando en el plano internacional para mejorar el acceso de los examinadores de patentes de todo el mundo a la documentación relacionada con las normas.

68. En el ámbito de las políticas, la delegación destacó que en 2022 se actualizaron las directrices de la Comisión de Competencia y Consumo de Singapur, en las que se aclara la interacción entre los derechos de PI, incluidas las PEN, y el derecho de la competencia. En esas directrices actualizadas se ofrecen definiciones más precisas y se proporcionan orientaciones acerca de las PEN y la concesión de licencias en condiciones FRAND en el marco de la Ley de Competencia. La delegación explicó que su país promueve asimismo activamente el uso de la solución alternativa de controversias (ADR) para resolver las controversias en materia de PI. La IPOS y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI llevan desde 2011 colaborando para ofrecer procedimientos conjuntos de solución de controversias. Además, en 2021 el Centro de la OMPI publicó una guía dedicada específicamente a la ADR relacionada con la concesión de licencias en condiciones FRAND, con el objetivo de facilitar la solución de las controversias transfronterizas relativas a las PEN mediante una descripción de los instrumentos procesales disponibles en las distintas etapas. Declaró que su país se posiciona como una jurisdicción neutral y competente para la solución de controversias internacionales en materia de PI, y ofrece una gran variedad de opciones de ADR y seguridad jurídica. La delegación expresó su interés en aprender de las experiencias nacionales de otros Estados miembros en un ámbito tan importante y en constante evolución.

69. Para concluir, el presidente dio las gracias a los estimados panelistas por sus aportaciones, y reconoció el valor de sus diversas perspectivas y puntos de vista. Señaló que el debate ha sido interesante e informativo, y expresó su agradecimiento en nombre de los Estados miembros y los observadores por el enriquecedor intercambio.

SCP/36 – SESIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS EN MATERIA DE PEN Y LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS EN CONDICIONES FRAND

INTRODUCCIÓN

70. El objetivo principal de la sesión de intercambio de información era conocer mejor los distintos enfoques y experiencias de los Estados miembros en las cuestiones relacionadas con las PEN. En particular, se propuso que los Estados miembros intercambiaran sus experiencias en relación con los aspectos siguientes:

i) transparencia y previsibilidad en los acuerdos de concesión de licencias en condiciones FRAND;

ii) eficiencia de las negociaciones sobre condiciones FRAND;

iii) equilibrio entre los intereses de los titulares de PEN y los de los usuarios de los organismos de normalización;

iv) creación de marcos equilibrados, previsibles y eficaces para la aplicación y la solución de controversias; y

v) fomento del desarrollo de conocimientos especializados en materia de condiciones FRAND, en particular para las pymes y las empresas emergentes.

Presentaciones

Delegación del Canadá

71. La delegación del Canadá presentó una descripción detallada de las experiencias y novedades acontecidas recientemente en su país en relación con las PEN y la concesión de licencias en condiciones FRAND, reiteró su interés prolongado por los debates sobre ese tema y se refirió a su propuesta que figura en el documento SCP/34/7 Rev. Agregó que valora positivamente la labor de la Secretaría y las contribuciones de las partes interesadas durante las sesiones anteriores.

72. La importancia de las PEN es cada vez mayor, a la luz del aumento de la interconectividad mundial, especialmente en sectores como las comunicaciones móviles e IdC. La Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) ha llevado a cabo investigaciones económicas y análisis de patentes sobre las PEN, utilizando la base de datos Patent Vector, que le han permitido detectar las tendencias mundiales e inventariar la actividad de patentamiento que se produce en los principales ámbitos tecnológicos.

73. A pesar de que el porcentaje de invenciones protegidas por PEN de las instituciones canadienses a escala mundial es modesto, sigue siendo comparable al de las instituciones homólogas de Francia, Alemania y el Reino Unido. La legislación canadiense en materia de patentes incluye disposiciones específicas relativas a los compromisos de concesión de licencias de PEN, en particular en el artículo 52.1 de la Ley de Patentes. Además, los tribunales nacionales han comenzado a examinar cuestiones relacionadas con las PEN, entre ellas un caso federal de 2020 y una demanda colectiva certificada en Columbia Británica relativa a un presunto comportamiento contrario a la competencia.

74. La delegación afirmó que el intercambio continuo de experiencias internacionales sobre las cuestiones jurídicas y normativas emergentes mencionadas anteriormente sigue siendo fundamental, lo que incluye el diálogo permanente que se mantiene en el marco del Comité.

Delegación del Reino Unido

75. La delegación del Reino Unido presentó una visión general de los últimos acontecimientos acaecidos en el país en materia de trabajo y políticas en relación con las PEN y subrayó la importancia estratégica que tienen estas patentes para promover la innovación y el crecimiento económico. Destacó la importancia que revisten las PEN para la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK IPO) en su misión de apoyar a las pymes y fomentar un sistema de PI favorable a la innovación.

76. La UK IPO mantiene una colaboración estrecha con las partes interesadas, que se inició en 2021 con una petición de opiniones y ha proseguido mediante consultas específicas, incluido un cuestionario en 2023 centrado en las experiencias de las pymes. Esta labor ha servido de base para el informe “SEPs Forward Look”, publicado por la UK IPO en 2024, en el que se establece una vía no reguladora para el futuro, haciendo hincapié en la transparencia, la accesibilidad y la solución de controversias. Por el momento no está prevista la introducción de cambios legislativos destinados a limitar los mandamientos judiciales.

77. Entre los principales objetivos en materia de políticas cabe destacar la mejora del acceso de las pymes a la información relacionada con las PEN, el aumento de la transparencia respecto de la fijación de precios y la esencialidad de las patentes y la promoción de mecanismos eficaces de solución de controversias. Como medida práctica, en julio de 2024 la UK IPO puso en marcha el centro de recursos sobre PEN, establecido en colaboración con especialistas del sector con el fin de subsanar las lagunas de conocimiento y ayudar a las pymes a desenvolverse en el ecosistema de las PEN.

78. La coordinación y el diálogo internacionales también son fundamentales e incluyen aumentar la colaboración con otras oficinas de patentes, gobiernos y organismos de normalización para armonizar los retos mundiales que plantean las PEN y mejorar la participación de las pymes en los procesos de normalización. Para finalizar, dijo que acogería con agrado la celebración de más debates y expresó su predisposición a intercambiar más información de forma bilateral.

Delegación de los Estados Unidos de América

79. La delegación de los Estados Unidos de América ofreció una visión general de cómo ha evolucionado el enfoque normativo de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) con respecto a las PEN. Señaló que, durante el decenio anterior, la USPTO, a menudo en colaboración con el Departamento de Justicia y el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, publicó y reevaluó varias declaraciones sobre políticas relativas a las PEN, centrándose especialmente en la idoneidad de las medidas cautelares.

80. En 2013 se emitió una declaración conjunta sobre políticas en la que se abogaba por una evaluación equitativa de las medidas cautelares, pero en 2019 se llevó a cabo una revisión que reflejaba la evolución de la jurisprudencia, incluido el caso *Apple contra Motorola*, en la que se hacía hincapié en la ausencia de una prohibición categórica de los mandamientos judiciales sobre las PEN.

81. En respuesta a una orden ejecutiva de 2021 y a la preocupación internacional, la USPTO y sus organismos asociados decidieron finalmente retirar la declaración de política de 2019 y no emitir una declaración sustitutiva, tras llegar a la conclusión de que la mejor manera de promover la innovación y la competencia era abstenerse de realizar declaraciones

prescriptivas. La delegación señaló que, a pesar de la renuncia a realizar declaraciones formales, la USPTO sigue participando activamente en la labor relacionada con las PEN.

82. En 2022 se firmó un memorando de entendimiento con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y se impartieron varios seminarios web de formación para ayudar a las pymes en la concesión de licencias de PEN. La USPTO también contribuyó a la estrategia nacional del Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de normas para tecnologías críticas y emergentes, con la elaboración de una hoja de ruta sobre concesión de licencias publicada en mayo de 2023. Más recientemente, en junio de 2024, la USPTO firmó un memorando de entendimiento bilateral con la UK IPO con el fin de mejorar la cooperación en materia de políticas relacionadas con las PEN, que constituyó el primer acuerdo a tal efecto.

83. La delegación reiteró su compromiso con el fomento de ecosistemas de normas justos y equilibrados mediante la colaboración internacional continua y la aplicación de los principios de competencia caso por caso.

Delegación del Japón

84. La delegación del Japón afirmó que la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) está trabajando a fin de facilitar la transparencia y la equidad en la concesión de licencias de PEN. En junio de 2018, la JPO publicó una guía sobre las negociaciones para la concesión de licencias relacionadas con las patentes estándar. En julio de 2022 se publicó una versión revisada en inglés, en la que se incorporaron las tendencias internacionales y las decisiones judiciales recientes. La delegación expresó su agradecimiento por la oportunidad de dar a conocer su labor a otros Estados miembros.

Delegación de China

85. La delegación de China describió la labor desarrollada recientemente por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA), en colaboración con la Administración de Normalización de China, a fin de mejorar la gobernanza de las PEN. Informó de que su país, basándose en marcos internacionales como los de la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la UIT, promulgó disposiciones nacionales y procedimientos especiales destinados a aclarar los principios y procesos para la aplicación de las PEN en condiciones FRAND. Es evidente que la concesión de licencias de PEN es compleja, especialmente en los casos en que hay controversias jurídicas y no existe un consenso mundial. La OMPI debería contribuir a fomentar normas internacionales inclusivas que garanticen que los beneficios de la innovación se compartan en todo el mundo.

Delegación de la República de Corea

86. La delegación de la República de Corea presentó iniciativas estratégicas relacionadas con las PEN y señaló que la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) ha seleccionado dos sectores prioritarios en los que llevar a cabo anualmente un análisis en profundidad de las patentes y la normalización. En 2023, la KIPO se centró en la tecnología 6G y en la movilidad aérea urbana, lo que culminó en la publicación, a principios de 2024, de un mapa estratégico para orientar la adquisición de PEN en esos ámbitos. En 2024, la KIPO escogió la ciberseguridad y la informática espacial multimedia. La delegación reiteró el compromiso de su país de promover la I+D y garantizar la concesión de licencias de PEN en condiciones equitativas a fin de mantener la competitividad mundial.

Delegación de Polonia

87. La delegación de Polonia destacó el papel que desempeñan los empresarios polacos como usuarios de PEN, y señaló que aproximadamente el 5 % de los posibles usuarios de PEN

localizados en la Unión Europea proceden de Polonia. No obstante, a pesar de su participación activa en el uso de tecnologías normalizadas, las entidades polacas son casi exclusivamente pagadoras y no receptoras de regalías.

88. Según los datos disponibles, en 2022 el flujo de regalías desde Polonia hacia titulares extranjeros de PEN osciló entre 34 y 91 millones de euros, lo que subraya la condición de pagador neto del país en el ecosistema global de las PEN. Esta dinámica económica se debe en gran medida a que los titulares extranjeros de PEN, por ejemplo los fabricantes mundiales de teléfonos inteligentes, repercuten las tasas de licencia en los consumidores polacos, lo que se traduce en un aumento de los precios de los productos en el mercado polaco. Actualmente, ninguna empresa polaca actúa como licenciante de PEN, por lo que tampoco se producen los correspondientes ingresos por regalías. Este desequilibrio refuerza la necesidad de apoyar y proteger los intereses de los usuarios de PEN en países como Polonia. En este contexto, es fundamental reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de las licencias de PEN, así como aumentar la transparencia en el proceso de concesión de licencias y mejorar el equilibrio en la capacidad de negociación entre los titulares de PEN y los usuarios. Estas medidas serían muy beneficiosas y deseables, en particular para economías con un gran número de usuarios como Polonia, y contribuirían a fomentar un marco más justo y equitativo en el ámbito de las PEN.

Innovation Council

89. La representante del Innovation Council destacó la importancia de tomar distancia y tener una perspectiva más amplia, y subrayó que las PEN, y en particular la concesión de licencias sobre ellas en el marco de los compromisos contraídos con los organismos de normalización, constituyen un gran logro mundial desde el punto de vista de la transferencia de tecnología. Esa dinámica ha permitido la difusión generalizada de la tecnología celular en todo el mundo en los últimos decenios. Hoy en día se dispone de dispositivos y servicios accesibles, asequibles y conectados prácticamente en todas partes, y la conectividad se está aprovechando para dar respuesta a los retos mundiales y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

90. En cuanto a los debates sobre políticas que se han suscitado recientemente, la representante señaló que se ha prestado mucha atención a ayudar a las pymes a comprender mejor las PEN, la normalización y la concesión de licencias. Rara vez se recurre a las pymes para la concesión de licencias cuando se utilizan tecnologías normalizadas, ya que esas negociaciones suelen tener lugar entre los grandes actores sectoriales. No obstante, la delegación defendió la utilidad del suministro de información y de pruebas pertinentes para que las pymes y otras partes interesadas puedan adoptar decisiones informadas sobre la investigación, el desarrollo, la comercialización y otras actividades conexas.

91. Es importante ofrecer mecanismos alternativos de solución de controversias además de los litigios. En ese contexto, la labor que desarrolla la Secretaría de la OMPI en relación con las PEN es encomiable, en particular sus valiosos servicios de arbitraje y mediación, así como la gran variedad de iniciativas que lleva a cabo el equipo.

Japan Patent Attorneys Association

92. El representante de la Japan Patent Attorneys Association (JPAA) expresó su agradecimiento a la Secretaría de la OMPI por preparar el documento objeto de examen. Para promover una transferencia eficaz de tecnología es fundamental difundir los conocimientos relacionados con la PI y aumentar el número de posibles licenciantes y licenciatarios. A este respecto, el representante expresó su apoyo a las iniciativas emprendidas por la JPO, entre ellas el envío de especialistas y la organización de programas de formación en universidades y países extranjeros. Dicha labor se complementa con las actividades de la JPAA, entre ellas la

organización de seminarios sobre la práctica de la PI y el envío de abogados de patentes a diversos países de Asia.

93. Afirmo que, en opinión de su organización, compartir conocimientos sobre PI también facilita la transferencia de tecnologías ambientales. En ese sentido, la plataforma WIPO GREEN desempeña un papel fundamental para impulsar esa labor y contribuir a la consecución de los ODS.

94. Por lo que respecta a la concesión de licencias de PEN, sostuvo que sigue siendo necesario establecer criterios claros para el cálculo de las tarifas por regalías. Las asociaciones del sector automovilístico de seis países, entre ellos el Japón, enviaron conjuntamente una carta a la entidad encargada de gestionar un consorcio de patentes en la que planteaban cuatro preguntas fundamentales. Las preguntas giraban en torno a las patentes específicas incluidas en el consorcio, los criterios utilizados para determinar si dichas patentes eran esenciales para cumplir con las normas técnicas y los fundamentos en los que se había basado el cálculo de las tarifas por regalías.

95. Por último, dijo que, en opinión de la JPAA, la transparencia en la identificación de las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas y en la metodología utilizada al calcular las regalías es fundamental a fin de facilitar la transferencia eficaz de la tecnología.

Delegación del Canadá

96. La delegación del Canadá presentó su propuesta contenida en el documento SCP/36/11. Dio las gracias a la Secretaría por distribuir la propuesta y por organizar la sesión de intercambio de información celebrada el día anterior sobre las experiencias relativas a las PEN y a la concesión de licencias en condiciones FRAND.

97. Recordó la propuesta que presentó en la trigésima cuarta sesión del SCP (documento SCP/34/7 Rev.) y, al respecto, señaló que la sugerencia original propició un intercambio entre los Estados miembros, los observadores del SCP y las partes interesadas sobre una gran variedad de cuestiones relacionadas con las PEN, entre ellas la concesión de licencias en condiciones FRAND.

98. Los debates mantenidos durante la trigésima quinta sesión del SCP, así como en la sesión del día anterior, fueron muy informativos y reflejaron el papel importante que desempeñan los titulares de patentes, los organismos de normalización y los usuarios para facilitar la difusión mundial de la tecnología.

99. En su propuesta (documento SCP/36/11), la delegación sugirió a la Secretaría que:

i) prepare un informe en el que se resuman los debates sobre las PEN y la concesión de licencias en condiciones FRAND mantenidos en las sesiones trigésima quinta y trigésimo sexta del SCP, a partir de las contribuciones de los Estados miembros, los observadores y las partes interesadas pertinentes; y

ii) recopile una lista de las medidas en materia de legislación y políticas relacionadas con las PEN que estén aprobadas y en vigor en los Estados miembros. En dicha recopilación, que se presentará en una página específica del sitio web del SCP, con enlaces desde la página web de la OMPI dedicada a las PEN, se podrían incluir asimismo referencias a las sentencias más destacadas sobre la materia.

100. El objetivo es evitar la duplicación de la labor ya realizada por la OMPI, en particular en lo que respecta a la colección de jurisprudencia sobre las PEN de la base de datos WIPO Lex, y facilitar a los Estados miembros la detección de la jurisprudencia y las medidas de política que

consideren pertinentes y cuya inclusión estimen oportuna. La delegación expresó su predisposición a seguir examinando la propuesta con cualquier otra delegación interesada.

Delegación de Hungría

101. La delegación de Hungría, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, dijo que acoge con beneplácito y apoya la propuesta presentada por la delegación del Canadá. No obstante, sostuvo que, si bien es partidaria de aumentar la transparencia en el ecosistema de las PEN, esa labor no debe duplicar lo que ya se está haciendo. Las PEN son fundamentales para fomentar la normalización y la innovación, la transferencia de tecnología y la adopción de tecnologías avanzadas en todos los sectores.

Delegación de la República de Moldova

102. La delegación de la República de Moldova, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico (CEBS), mostró el apoyo del Grupo a la propuesta presentada por la delegación del Canadá. Dijo que, aunque no ha expresado su postura por escrito tal como se solicitó, el Grupo hace suya la propuesta y apoya sus objetivos.

[Fin del documento]