S

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEMINARIO

WPO/SEP/GEN/26/2
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2026

Seminario de la OMPI sobre Patentes Esenciales para Normas (PEN) y Solución de Controversias

Más rápido, más alto, más fuerte: ¿juntos?

Ginebra, 12 y 13 de octubre de 2026

RESUMEN DE LOS DEBATES

preparado por la Oficina Internacional de la OMPI

Introducción

1. El presente documento, preparado por la Oficina Internacional, contiene un resumen de los debates mantenidos en el Seminario de la OMPI sobre Patentes Esenciales para Normas (PEN) y Solución de Controversias, celebrado en la sede de la OMPI, en Ginebra, el 12 y el 13 de octubre de 2026. En consonancia con el espíritu de la OMPI como foro mundial y neutral para el diálogo sobre las patentes esenciales (PEN), un objetivo reflejado en la Estrategia de la OMPI sobre las PEN, y tras el Simposio de la OMPI sobre las PEN celebrado en 2025, la Organización organizó el seminario titulado "Las PEN y la solución de controversias: ¿Más rápido, más alto, más fuerte… juntos?".

2. El evento reunió a unos 150 participantes presenciales y a unos 300 en línea, y los talleres se celebraron solo de forma presencial y con arreglo a las reglas de Chatham House. No se hicieron públicas las grabaciones, con el fin de alentar a los participantes a expresarse con mayor franqueza. El programa, los perfiles de los ponentes y las presentaciones están disponibles en la página del seminario.

PRIMER DÍA - QUE EMPIECE LA COMPETICIÓN: la estrategia de la OMPI en relación con las PEN en la práctica

3. El seminario comenzó con una sesión vespertina centrada en la labor actual y prevista de la OMPI en materia de PEN, con ponencias a cargo de la Oficina Internacional de la OMPI, seguidas de talleres presenciales.

Introducción y visión general de la labor de la OMPI en materia de patentes esenciales

4. El Sr. Andras Jokuti (OMPI) inauguró el primer día de la conferencia. La Sra. Nina Belbl (OMPI) presentó una visión general de la estrategia de la OMPI en materia de PEN. La Sra. Magdalena Zelenkovska (OMPI) mostró la funcionalidad de los datos sobre PEN en PATENTSCOPE. El Sr. Ty Gray (OMPI) presentó WIPO Lex y la Colección de jurisprudencia sobre patentes esenciales. El Sr. Carsten Fink (OMPI) presentó el informe económico de la OMPI sobre las metodologías para la determinación de las condiciones FRAND. Estos recursos abordan aspectos complementarios de la información relacionada con las PEN. PATENTSCOPE recopila declaraciones y listas de consorcios, al tiempo que distingue entre estas fuentes y señala que las entradas de datos no determinan el carácter esencial. WIPO Lex facilita la investigación comparativa a través de su Colección de jurisprudencia sobre PEN. El informe FRAND ofrece una visión general imparcial de los métodos de valoración basados en licencias comparables, tanto ascendente como descendente, teniendo en cuenta las restricciones de confidencialidad y la posible complementariedad de los distintos enfoques, en lugar de prescribir un método concreto o establecer una clasificación de los marcos descritos.

Talleres presenciales paralelos

5. En el taller sobre información, datos y transparencia en materia de PEN, dirigido por la Sra. Sandrine Ammann y el Sr. David Díaz Díaz, de la División de Bases Mundiales de Datos de la OMPI, se analizó cómo los recursos de información sobre las PEN podrían ser de mayor utilidad para los usuarios, en particular para las pymes.

6. El taller sobre el panorama jurídico y el acceso a la información jurídica, dirigido por el Sr. Ty Gray, analizó las mejoras en el acceso y la comparación a través de WIPO Lex y reconoció su carácter selectivo y su dependencia de las aportaciones de los Estados miembros y de las fuentes de datos disponibles.

7. En el taller sobre la aplicación práctica de las condiciones FRAND, dirigido por la Sra. Nina Belbl, se analizaron las reacciones al informe sobre las condiciones FRAND y los posibles

temas para la labor posterior, entre ellos las herramientas de solución alternativa de controversias (ADR) destinadas a facilitar las negociaciones sobre las condiciones FRAND.

8. El taller sobre necesidades prácticas emergentes, dirigido por el Sr. Andras Jokuti, examinó las nuevas perspectivas en materia de concesión de licencias de PEN y otras sugerencias relacionadas con la labor de la OMPI en ese ámbito, prestando especial atención a la formación de las partes interesadas con menos experiencia y a la capacidad de la OMPI para reunir a las partes interesadas con el fin de facilitar el diálogo entre ellas.

SEGUNDO DÍA - EN PROFUNDIDAD: enfoques judiciales

9. El segundo día se centró en la solución de controversias relacionadas con las PEN y contó con mesas redondas en las que se examinaron los enfoques judiciales de las causas sobre PEN, las perspectivas del sector privado en relación con las estrategias de litigio en materia de PEN, las diferencias en la OMC relacionadas con las PEN, el papel de los servicios de solución alternativa de controversias (ADR) y la postura de los tribunales respecto a la evaluación de las condiciones FRAND.

Apertura

10. En su discurso de apertura, la directora general adjunta de la OMPI del Sector de Patentes y Tecnología, la Sra. Laura Peter, destacó el papel que desempeñan las tecnologías normalizadas y las patentes a la hora de fomentar la innovación y la difusión generalizada de la tecnología, la contribución de la OMPI al diálogo y la importancia de una solución eficaz de controversias sobre PEN.

EL TERRENO DE JUEGO: enfoques judiciales para resolver controversias sobre PEN

11. La mesa redonda sobre los enfoques para resolver controversias sobre PEN, moderada por el Sr. Andras Jokuti, contó con la participación de la Sra. Fadila Fidel, presidenta del Tribunal de Comercio de Casablanca (Marruecos), el Sr. James Mellor, magistrado del Tribunal Superior (Reino Unido), la Sra. Prathiba Singh, magistrada del Tribunal Superior de Delhi (India), el Sr. Peter Tochtermann, presidente del Tribunal Unificado de Patentes, el Sr. Victor Torres, juez del Tribunal Estatal de Río de Janeiro (Brasil) y el Sr. Sungyop Woo, presidente del Tribunal Superior de PI (República de Corea).

12. La mesa redonda analizó cómo concilian los tribunales la observancia de los derechos de patente con los compromisos FRAND. Los enfoques reflejaban marcos jurídicos distintos. El juez Tochtermann reconoció que el asunto Huawei contra ZTE era fundamental para el análisis del TUP en materia de Derecho de la competencia. El juez Mellor describió el enfoque contractual del Reino Unido respecto a los compromisos FRAND. El juez Woo explicó que Corea aplica el Derecho de patentes, el Derecho civil y el Derecho de la competencia, y que el hecho de que exista un compromiso FRAND no implica automáticamente la concesión de una licencia ni excluye las medidas cautelares .

13. Los derechos territoriales de patente, los procedimientos paralelos y el principio de cortesía internacional fueron temas recurrentes. Los jueces Torres y Fidel hicieron hincapié en el fundamento nacional de los procedimientos en materia de patentes. El juez Woo describió los vínculos jurisdiccionales, el reconocimiento de sentencias extranjeras y las posibles suspensiones de los procedimientos, mientras que el juez Tochtermann destacó el respeto a la competencia de otros tribunales. El juez Mellor expuso los fundamentos del Reino Unido en materia de infracción de patentes para la concesión de licencias FRAND a escala mundial y calificó las medidas cautelares contra demandas como medidas excepcionales que requieren que se haya producido un abuso. La jueza Singh hizo hincapié en el Derecho de patentes, los procedimientos específicos relativos a las PEN y la buena fe en la India. La jueza Fidel

distinguió el marco normativo de Marruecos en materia de propiedad industrial y contractual de las cuestiones relacionadas con la competencia. El juez Torres describió el procedimiento del Brasil en el que un perito designado por el tribunal evalúa la validez, la infracción y el cumplimiento de los criterios FRAND sin fijar la tarifa por regalías.

14. En el debate se abordaron las medidas cautelares, la seguridad y las disposiciones provisionales. Se hizo hincapié en otras diferencias en la práctica jurisdiccional y en las oportunidades de intercambio judicial. El juez Torres propuso compartir información, como los casos comparables y los dictámenes de expertos, mientras que la jueza Singh señaló que, en la práctica de la India, no se suelen realizar consultas con jueces extranjeros sobre asuntos concretos.

EL PLAN DE ACCIÓN: estrategias de litigación multijurisdiccional

15. El Stephen J. Akerley, vicepresidente y consejero general adjunto, jefe mundial de Litigios de InterDigital, el Sr. Ray Bennett, director ejecutivo de Litigios Mundiales de Lenovo, el Sr. Robert Earle, vicepresidente de Observancia de Ericsson, la Sra. Rosemarie Ring, consejera general adjunta de Litigios y Patentes de The Walt Disney Company participaron en el debate sobre estrategias de litigio en múltiples jurisdicciones, moderado por la Sra. Nina Belbl.

16. La mesa redonda consideró que la cobertura de las patentes, el riesgo comercial, la experiencia judicial, el costo y la rapidez eran factores determinantes en la estrategia procesal. El debate puso de manifiesto diferentes valoraciones sobre los incentivos para la observancia y las prácticas de concesión de licencias. La confidencialidad se consideró tanto una garantía como una fuente de asimetría de información. Se describieron los requisitos relativos al consentimiento y a las órdenes judiciales que afectan a la divulgación de información, así como al examen de las licencias por parte de los mediadores. Se expresó el apoyo a la mediación, al tiempo que se buscó una mayor visibilidad y se instó a actuar con cautela frente a la divulgación selectiva de información.

17. Por un lado, algunos consideraban que las medidas cautelares constituían un medio de presión. Por otro lado, en ocasiones han dado lugar a la prolongación de los litigios o a la salida del mercado, en lugar de a la aceptación de las tarifas solicitadas. Se observó una tendencia hacia la concesión de medidas cautelares en jurisdicciones en las que el procedimiento de presentación de pruebas es más limitado, junto con la importancia del intercambio de información para el éxito de las negociaciones.

18. Las propuestas de arbitraje se presentaron como alternativas a los litigios en múltiples jurisdicciones, teniendo en cuenta el tiempo, los costos y la capacidad para abordar tanto las cuestiones relacionadas con los retrasos como con las medidas cautelares. Uno de los participantes señaló que llegar a un acuerdo sobre las condiciones del arbitraje podría, en sí mismo, llevar tiempo. Otro de los panelistas destacó que los consorcios que abarcan todo un sector y ofrecen condiciones razonables constituyen otra vía posible para superar los puntos muertos.

ANÁLISIS POSPARTIDO: reflexión informal

19. Las reflexiones que siguieron a la mesa redonda sobre estrategias de litigación multijurisdiccional, moderada por la Sra. Nina Belbl, contaron con la participación del Sr. Sanat Bathla, consejero jurídico de Fairphone, y del Sr. Andrei Iancu, asociado de Sullivan & Cromwell LLP.

20. El Sr. Sanat Bathla destacó las limitadas opciones de que disponen los pequeños titulares de derechos a la hora de elegir el derecho aplicable, así como su exposición comercial a medidas cautelares y a presiones para llegar a acuerdos, a pesar de las dudas existentes

sobre la validez, el carácter esencial o las condiciones FRAND. Conocer con antelación los costos de las licencias resultaba importante para el diseño del producto. Los consorcios y la educación podrían ser de ayuda, pero la cobertura incompleta de dichos consorcios implica que ninguna solución por sí sola soluciona todos los problemas.

21. El Sr. Andrei Iancu puso en duda la previsibilidad en los casos en que la innovación y la puesta en práctica preceden al acuerdo sobre la remuneración. Consciente tanto de las preocupaciones de los innovadores en materia de pagos como de la necesidad de transparencia de los responsables de la ejecución, abogó por una solución impulsada por el sector que hiciera hincapié en considerar con mayor antelación los mecanismos de solución de controversias dentro de los organismos de normalización, al margen de la fijación de precios.

LA PISTA DE ESGRIMA INTERNACIONAL: análisis jurídico de las controversias relacionadas con las PEN en la OMC

22. El Sr. Daniel J. Gervais, titular (emérito) de la cátedra de Derecho Milton R. Underwood de la Universidad Vanderbilt (EE. UU.), y profesor asociado titular (a tiempo parcial) de la Universidad Vrije, Ámsterdam (Países Bajos) presentó una visión general y un análisis jurídico de las dos diferencias de la OMC relacionadas con las PEN que se han producido hasta la fecha. En su ponencia analizó las implicaciones del resultado de este caso para los interdictos de actuaciones procesales concurrentes y abordó las cuestiones subyacentes en el caso en curso sobre la fijación de tarifas con arreglo a las condiciones FRAND a escala mundial para los derechos de patente territoriales. Estas cuestiones son objeto de examen por parte de la OMC y de los mecanismos de solución de controversias correspondientes, en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. EL PUNTO DECISIVO: la ADR en las controversias FRAND

23. La mesa redonda sobre ADR en las controversias FRAND, moderada por el Sr. Andras Jokuti, examinó las ventajas y las dificultades de la ADR y en ella participaron el Sr. Le Chen, director jurídico principal de Xiaomi, el Sr. Clemens Heusch, vicepresidente de Nokia, el Sr. Naoyuki Iwai, presidente del Tribunal de distrito de Tokio (Japón) y la Sra. Heike Wollgast, jefa de la Sección de Controversias en materia de PI del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

24. El juez Iwai presentó la iniciativa de mediación judicial en materia de PEN del Tribunal de Distrito de Tokio, puesta en marcha en febrero de 2026, cuyo objetivo es facilitar un acuerdo mediado sobre las regalías FRAND a escala mundial mediante un juez asistido por especialistas en la materia. La Sra. Heike Wollgast explicó brevemente la experiencia con las PEN/FRAND del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y el Compromiso de mediación de la OMPI por parte de los titulares de PEN respecto de las pymes del sector de IoT.

25. La mesa redonda destacó las posibles ventajas del arbitraje en cuanto a tiempo, cobertura geográfica y costos, elogió a los árbitros especializados y consideró la posible publicación de los laudos.

26. En el debate se analizó cómo conciliar la confidencialidad con un aprendizaje más amplio. Entre las sugerencias figuraban el intercambio de metodologías sin cifras de regalías y el acceso de los mediadores a licencias comparables. Los participantes reconocieron que existían tensiones entre la manera de lograr la divulgación y proteger sus propias condiciones de licencia.

5. EL MARCADOR GLOBAL: evaluación de las FRAND

27. Los panelistas, el Sr. Weike Du, vicepresidente del Tribunal de Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema de China, el Sr. James Mellor, el Sr. Oliver Schön, presidente del Tribunal Regional de Munich y el Sr. James V. Selna, juez de distrito del Distrito Central de California (EE. UU.) compararon los marcos procedimentales para la evaluación de las condiciones FRAND en un debate moderado por la Sra. Nina Belbl.

28. Las licencias comparables y el análisis descendente fueron temas recurrentes. Las diferencias entre las metodologías y los resultados analizados a partir de la jurisprudencia ilustraron la importancia de fundamentar las hipótesis y explicar el análisis con claridad.

29. Hubo opiniones divergentes sobre las licencias provisionales y los procedimientos paralelos. El juez Mellor describió las declaraciones del Reino Unido relativas a las condiciones provisionales que las partes deben aceptar, en lugar de las licencias impuestas, así como los compromisos de aceptar la resolución definitiva sobre las condiciones FRAND. El juez Schön planteó dudas sobre la injerencia en la observancia territorial y las implicaciones de la fijación de tarifas mundiales impulsada por los ejecutores. Ambos reconocieron las dificultades que plantea la evaluación país por país.

30. El juez Schön presentó las directrices FRAND de su Sala, señalando que se basaban en decisiones recientes que establecían presunciones refutables de práctica en su Sala. El juez Mellor advirtió de que las presunciones refutables podrían convertirse en normas fijas y de que las tarifas agregadas podrían utilizarse sin la debida justificación. El juez Selna consideró que las directrices podían mejorar la precisión y la previsibilidad.

31. El litigio entre Samsung y ZTE ilustró las diferencias en cuanto a la comparabilidad y las hipótesis probatorias. El juez Schön describió el enfoque del Tribunal de Múnich. El juez Du cuestionó la base probatoria de una propuesta de ajuste en función de la cartera que tenga en cuenta el apoyo recibido en la presentación de solicitudes de patente, haciendo hincapié en la no discriminación y en la carga de la prueba. El juez Mellor describió el uso modificado que hace el Reino Unido de las licencias previas mediante la verificación cruzada de carácter descendente.

[Fin del documento]