Documento expositivo sobre el nuevo marco de la Unión Europea para las patentes esenciales estándar

ACT | The App Association es una asociación comercial de políticas para la **comunidad de desarrolladores de tecnología en las pequeñas empresas**. Nuestros miembros son empresarios, profesionales innovadores y desarrolladores independientes dentro del ecosistema global de aplicaciones que interactúan con organizaciones verticales de todos los sectores. Trabajamos con —y para— nuestros miembros para promover un entorno de políticas que recompense e inspire la innovación al mismo tiempo que se aporten recursos que los ayuden a reunir capital, crear empleos y continuar desarrollando una tecnología increíble. En la actualidad, el ecosistema que representa The App Association, que llamamos la economía de las aplicaciones, está valorado en aproximadamente 830 000 millones de EUR a nivel mundial y es responsable de más de 1,3 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea (UE).[1]

The App Association desarrolló este documento para resaltar por qué la propuesta de **Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre patentes esenciales estándar y que modifica el Reglamento (UE) 2017/1001** *(el Reglamento de SEP de la UE)* proporciona un marco de patentes esenciales estándar (SEP) equilibrado, transparente y predecible para la Unión Europea (UE). Creemos que es necesaria una guía clara que mitigue los efectos anticompetitivos del abuso de licencias de las SEP con el fin de permitir la innovación en la UE. Nuestro documento expositivo sobre *Estándares, patentes y política de competencia para impulsar la innovación de las pequeñas empresas* proporciona nuestras opiniones detalladas sobre los principios que respaldan un ecosistema de licencias de SEP que combate las tácticas abusivas actualmente en aplicación.[2]

En 2017, la Comisión Europea se mostró en desacuerdo con el panorama de licencias de SEP y pidió un enfoque equilibrado basado en una mayor transparencia. El 25 de de noviembre de 2020, la Comisión desarrolló un plan de acción de propiedad intelectual (PI) que reestructuraría el sistema de licencias de SEP para promover la transparencia y la previsibilidad dentro de la innovación basada en tecnología. Este plan fue apoyado por las Conclusiones del Consejo Europeo[3] y el Parlamento Europeo en su Resolución.[4] El 14 de febrero de 2022, la Comisión Europea realizó una convocatoria sobre pruebas que reflejaran una evaluación de impacto,[5] para la cual The App Association proporcionó sus opiniones.[6] Así, ahora proporcionamos nuestras opiniones en respuesta a la consulta abierta de la Comisión sobre la adopción del Reglamento de las SEP de la UE.

I. Opiniones en detalle de ACT | The App Association sobre el Reglamento de SEP de la UE

[1] *Véase* https://actonline.org/wp-content/uploads/Deloitte-The-App-Economy-in-the-EU-2020.pdf.
[2] *Véase* https://actonline.org/wp-content/uploads/ACT-SEP-Gen-Position-Paper-sent-081619.pdf.
[3] Conclusiones del Consejo sobre la política de propiedad intelectual, tal como aprobó el Consejo (Asuntos Económicos y Financieros) en su reunión del 18 de junio de 2021.
[4] Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre un plan de acción de propiedad intelectual para apoyar la recuperación y resiliencia de la UE (2021/2007[INI]).
[5] *Véase* https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.
[6] *Véase* https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3257503_en.

The App Association apoya la adopción del Reglamento de SEP de la UE con modificaciones que se alinean con el objetivo de la Comisión de establecer un **marco de licencias de SEP transparente, predecible y eficiente**. El Reglamento de SEP de la UE incluye objetivos importantes que abordan las preocupaciones que nuestra comunidad de pymes ha planteado con respecto a los titulares de SEP que se comprometen a otorgar licencias de sus SEP en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) a una organización de desarrollo estándar (SDO) y luego explotar o revocar esa obligación. Los titulares oportunistas de SEP se han aprovechado de las políticas de las SDO que tienen definiciones ambiguas respecto a FRAND para manipular un proceso justo de negociación de licencias. Otros titulares de SEP han incumplido su compromiso FRAND sin amonestación legal. Dado que las SDO facilitan el acceso a los estándares técnicos que afectan a varios sectores, estos **titulares de SEP oportunistas afectan a muchas organizaciones verticales**, siempre en busca del próximo mercado para extraer valor adicional y no relacionado para su SEP. Los daños anticompetitivos experimentados en el ecosistema de licencias de SEP interrumpen el acceso justo a los estándares técnicos que respaldan la innovación eficiente.

Es importante que las SDO mantengan su autonomía frente a la intervención del gobierno. Pero cuando las SDO no brindan orientación sobre los elementos esenciales de una negociación de la licencia de SEP, como el significado de FRAND, **las jurisdicciones deben proporcionar aclaraciones para sus partes interesadas**. La concesión de licencias de SEP tiene una larga historia que ha revelado los principios fundamentales que subyacen al compromiso FRAND de garantizar un sistema que sea competitivo y beneficioso para los consumidores. Estos principios han sido identificados en el CWA 95000, *Principios básicos y enfoques para la concesión de licencias de patentes esenciales estándar* (CWA 95000), desarrollado por una amplia muestra representativa de partes interesadas europeas a través del Acuerdo de Trabajo CEN/CENELEC.[7] El CWA 95000 se estableció en respuesta a los crecientes problemas de abuso tanto de la estandarización como de las licencias de SEP que ahora afectan a una variedad de sectores y segmentos de mercado en la UE. Por lo tanto, creemos que el CWA 95000 está mejor posicionado para informar a la Comisión sobre cómo establecer un ecosistema equitativo de licencias de SEP para negociadores de SEP tanto con experiencia como sin experiencia que promueva los objetivos e intereses del sector, la estandarización y, en última instancia, los consumidores.[8] Estos principios incluyen:

- **Justo y razonable para todos:** el titular de una SEP sujeto a un compromiso FRAND debe otorgar licencias de dicha SEP en condiciones justas, razonables y no discriminatorias a todas las empresas, organizaciones e individuos que implementen o deseen implementar el estándar.

- **Mandatos judiciales disponibles solo en ciertas circunstancias:** los titulares de SEP no deben solicitar ni permitir los mandatos judiciales y otros recursos de exclusión, excepto en circunstancias limitadas. El implementador o licenciatario siempre tiene derecho a hacer valer sus reclamaciones y defensas.

- **La promesa FRAND se extiende si se transfiere:** si se transfiere una SEP gravada por FRAND, los compromisos FRAND siguen a la SEP en esa y todas las transferencias posteriores.

[7] *Véase* https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/ICT/cwa95000.pdf.
[8] *Id.*

- **Sin licencias demasiado amplias:** si bien algunos licenciatarios pueden desear obtener licencias más amplias, el titular de la patente no debe exigir a los implementadores que tomen u otorguen licencias para una SEP declarada que no sea esencial para el estándar, inaplicable, no infringida o inválida.

- **Regalías FRAND:** una tasa razonable para una SEP gravada por FRAND válido, infringido y exigible debe basarse en el valor de la invención patentada real además de su inclusión en el estándar y debiéndose considerar la tasa de regalías general anticipada para todas las SEP relevantes para un estándar en particular, así como el impacto innovador de una SEP para el estándar específico. Una tasa razonable no debe evaluarse en el vacío.

El Reglamento de SEP de la UE tiene como objetivo lograr un equilibrio entre los intereses de los titulares de patentes y los usuarios de estándares de implementación mediante la incorporación de **tres componentes importantes de un reglamento de licencias de SEP equilibrado**:

1) Identificar ciertos principios relacionados con la concesión de licencias FRAND de las SEP;

2) eliminar las barreras desproporcionadas a la innovación para las pequeñas y medianas empresas (pymes); y

3) designar a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) para que preste orientación experta sobre conflictos por licencias de SEP.

El Reglamento de SEP de la UE supone una serie de pasos emprendidos por la Comisión Europea para proporcionar un marco de licencias de SEP más equilibrado. Se deben realizar modificaciones para respaldar un proceso de concesión de licencias de SEP que sea favorable para la competencia.

A. Principios clave reconocidos que subyacen a la definición de FRAND

El texto reconoce los principios clave de FRAND que a menudo impiden que las pymes innovadoras accedan o tengan éxito en industrias estandarizadas basadas en tecnología. En el **Considerando 3** del Reglamento de SEP de la UE, la Comisión reconoce que una **implementación amplia determina el éxito de un estándar** y, por lo tanto, **todas las partes interesadas deberían poder utilizar el estándar**.[9] En esta sección, la Comisión explica que las SDO requieren que los titulares de SEP se comprometan a otorgar licencias de su SEP según condiciones FRAND orientadas a este fin.[10] Algunos titulares de SEP se niegan a otorgar licencias a ciertas entidades en una cadena de valor, mientras que en su lugar otorgan licencias a partes interesadas posteriores, como fabricantes de productos finales, de quienes el titular de SEP puede extraer valor adicional para su tecnología patentada a partir de características no relacionadas de la tecnología implementada. Esta sección identifica correctamente que el **compromiso de otorgar licencias a todos los usuarios de estándares de implementación debe ser respetado por los titulares posteriores de SEP**.[11] Para permitir una amplia implementación de un estándar, el compromiso FRAND debe adjuntarse a la SEP

[9] *Véase* COM(2023)232, Considerando 3 en https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.
[10] *Id.*
[11] *Id.*

independientemente del titular, ya que la tecnología patentada se aportó al estándar antes de la transferencia de la titularidad de la patente.

Para proporcionar la versión más eficaz del Reglamento de SEP de la UE, la Comisión debe reconocer explícitamente otros **principios fundamentales de FRAND** que hemos identificado y que han sido acordados por las partes interesadas de la UE:

1) Los mandatos judiciales solo están disponibles en circunstancias limitadas,

2) ninguna concesión de licencias excesivamente amplia, y

3) guiar un análisis para determinar una tasa razonable para una SEP gravada por FRAND válido, infringido y exigible basado en el valor de la invención patentada real, además de su inclusión en el estándar

Confiamos en que las decisiones judiciales excesivas de medidas cautelares y la sobrevaloración de las tasas de regalías en los conflictos de licencias de SEP se mitigarán adecuadamente bajo los auspicios del centro de competencia de la EUIPO. Por el contrario, **es posible que el problema de la concesión de licencia excesivamente amplia no se aborde por completo** si el Reglamento no proporciona un lenguaje específico que establezca que obligar a los usuarios de estándares de implementación a licenciar patentes irrelevantes no cumple con un proceso de concesión de licencias de SEP equilibrado y justo. Durante una negociación de licencias de SEP, algunos titulares de patentes exigen persistentemente a las pymes que licencien patentes que no sean válidas, que no sean esenciales o que no se puedan hacer cumplir de otro modo junto con la SEP correspondiente. Es importante que la Comisión aclare que imponer condiciones de licencia que requieren una licencia cruzada de patentes que no sean las SEP, u otras patentes, no cumple con el compromiso FRAND y que ello indica inaceptabilidad por parte del licenciante.

B. Mecanismos para Eliminar Barreras para las pymes en el Ecosistema de Licencias de SEP

El Considerando 1 y el Artículo 3 del Reglamento de SEP de la UE reconoce adecuadamente **a las pymes como partes interesadas importantes en el proceso de normalización** e implementa mecanismos que respaldan su capacidad para ser competitivos en las industrias basadas en la tecnología. A través de este reglamento, la EUIPO puede aliviar los retos de las pymes para tener un proceso de concesión de licencias de SEP justo al proporcionar tarifas de acceso reducidas u omitidas, asesoramiento gratuito y formación gratuita. Estos mecanismos aportados a través del Reglamento reducirán las barreras para las pymes y garantizarán que puedan tomar decisiones informadas durante una negociación de licencia de SEP sin tener que hacer un análisis "coste-eficiencia" difícil sobre si incurrir en tarifas de acceso y contratar ayuda legal y profesional externa.

En 2022, nos encontramos con **84,6 millones de ciudadanos de la UE** que formaban la comunidad de pymes y que **estaban en riesgo de sufrir abusos respecto a las licencias de la SEP** .[12] Las pymes operan con recursos financieros y profesionales mínimos y, a menudo, les resulta difícil conseguir inversiones para sus productos. Las pymes también confían en la equidad y la previsibilidad y son reacias a depender del acceso a estándares que invitan a la incertidumbre y el riesgo. La mayoría de las gamas de SEP están en manos de empresas internacionales, lo que hace que **las pymes de la UE sean vulnerables a posibles abusos de poder de mercado**

[12] *Véase* https://www.statista.com/statistics/936845/employment-by-smes-in-european-union/#statisticContainer.

por parte de entidades bien financiadas y con recursos .[13] Actualmente, estas entidades conforman **un pequeño grupo de partes interesadas que se benefician del sistema actual y están trabajando arduamente para oponerse a la implementación del Reglamento de SEP de la UE** . Las pymes representan el 99 % de todas las empresas de la UE, aportan más de la mitad del PIB de Europa y participan en todos los sectores de la economía.[14] Son indispensables para los ecosistemas industriales de Europa, la soberanía económica y tecnológica y la resiliencia frente a las perturbaciones externas. Las pymes son vitales para el ecosistema de innovación, el crecimiento económico y la conservación del empleo de la UE. Consideramos que la hostilidad hacia el Reglamento de SEP de la UE es un intento de perturbar la competencia en beneficio de unos pocos titulares de SEP con afán de lucro y con grandes gamas.

C. Adjudicación experta no vinculante de conflictos de licencias de SEP a través de la EUIPO

El establecimiento de un **centro de competencia** para facilitar las comprobaciones de esencialidad, el establecimiento de tasas de regalías agregadas y las determinaciones de FRAND abordan cuestiones importantes derivadas de los conflictos de licencias de SEP. Según el **Título 3, Capítulo 3** del Reglamento de SEP de la UE, las partes interesadas deben registrar su SEP en el centro de competencia. El centro de competencia luego realizará **comprobaciones de esencialidad para evitar un sobrerregistro a través de los procedimientos definidos en el Título 5.** Las pymes a menudo se ven perjudicadas por juicios frívolos de los titulares de SEP que pueden haber declarado que su patente es "esencial" mientras ofrecen poca o ninguna evidencia a las SDO, los consorcios de patentes o las jurisdicciones nacionales. A las SDO a menudo les resulta difícil gastar recursos o asignar adecuadamente la carga de gastar recursos en comprobaciones de esencialidad. Es apropiado que la UE solucione esta carencia para garantizar que las partes interesadas puedan confiar en las determinaciones de esencialidad. **El Artículo 17** del Reglamento de SEP de la UE también establece que el centro de competencia **facilitará acuerdos sobre determinaciones de regalías agregadas** para las SEP que cubran un estándar en particular. Es probable que este proceso reduzca la capacidad de ciertos otorgantes de licencias de SEP para extraer regalías excesivas por su SEP de los usuarios de estándares de implementación.

Este proceso requerirá que los titulares de SEP relevantes divulguen el alcance de la tasa de regalías agregada, incluida su determinación de si la tasa es global.[15] Establecer **tarifas globales es perjudicial para las pymes** , incluidas aquellas que interactúan con la economía de la UE, porque permitiría a los titulares de SEP determinar una tasa de regalías potencialmente desproporcionada que, si no es acordada por el usuario de los estándares de implementación, **permitiría al titular de SEP solicitar una medida cautelar nacional** basada en una conducta extraterritorial. La UE debe centrarse únicamente en sus partes interesadas y **limitar las determinaciones de tasas de regalías agregadas a su propia economía**.

El tercer proceso que sería manejado por el centro de competencia sería un proceso de **determinación FRAND obligatorio y no vinculante** por evaluadores y conciliadores expertos independientes con amplia experiencia en la resolución de conflictos y la economía de la concesión de licencias en condiciones FRAND. El proceso de determinación FRAND se describe

[13] *Véase* https://www.copperpodip.com/post/seps-standard-essential-patents-the-status-quo.
[14] Una serie de estudios sobre diversas tecnologías clave sugieren que, cuando se prueban rigurosamente, solo entre el 10 % y el 50 % de las patentes declaradas son esenciales (CRA, 2016 e IPlytics, 2017).
[15] *Véase* COM(2023)232, Artículo 15(2)(g)) en https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

en el **Título 6** del Reglamento de SEP de la UE. Este proceso permitirá que las partes que otorgan la licencia lleguen a un acuerdo amistoso sobre las condiciones de una licencia de SEP sin la amenaza de un litigio. El Reglamento de SEP de la UE debe definir aún más las reglas y los procedimientos en torno a este mecanismo de resolución de conflictos para garantizar que su proceso sea justo para todas las partes interesadas. Sería apropiado que la EUIPO buscara orientación del CWA 95000 para desarrollar entendimientos fundamentales de FRAND.

II. Modificaciones necesarias al Reglamento de SEP de la UE que permiten un ecosistema de licencias de SEP equilibrado en la UE

Las regulaciones efectivas requieren suficiente claridad para la entidad menos sofisticada afectada por su guía. El aspecto más fundamental de una regulación clara es **la definición adecuada de los términos esenciales**. De conformidad con el **Artículo 2** del texto del Reglamento, muchos términos importantes no se incluyen o se definen de forma demasiado estricta. El **Artículo 2** debería modificarse para proporcionar más claridad y fiabilidad. Los términos que no están definidos en el Reglamento y que son cruciales en su significado incluyen: **1) Comprobación de Esencialidad, 2) Evaluador, 3) Conciliador y 4) Microentidades y Pequeñas y Medianas Entidades**. Para ayudar a las partes interesadas menos sofisticadas, si alguno de estos términos está definido de manera general por la Comisión u otras partes del gobierno europeo y es aplicable al Reglamento de SEP de la UE, el texto debe indicarlo con una referencia explícita a la definición.

El Reglamento también debe garantizar que sus definiciones no dejen lugar a una interpretación amplia. Por ejemplo, el Reglamento actualmente define "**patente esencial estándar**" como "cualquier patente que sea esencial para un estándar". Una definición más precisa de una patente esencial estándar sería "cualquier patente que contribuya y sea declarada esencial para un estándar". La definición propuesta de "**determinación FRAND**" también debe aclararse para incluir cómo se inicia el proceso, el cual se lleva a cabo antes de presentar una demanda en un tribunal competente de un Estado miembro, y que un conciliador independiente se encargará de facilitar dicho procedimiento recopilando pruebas de las partes y emitiendo una opinión no vinculante.

A. Las comprobaciones de esencialidad deben ser consistentes para todas las patentes registradas

El texto del Reglamento de SEP de la UE con respecto a las **comprobaciones de esencialidad** es fundamental para garantizar que los titulares de SEP reclamados no busquen de forma fraudulenta beneficios adicionales para su patente. El **Artículo 28** no logra este objetivo y debe modificarse para garantizar que las patentes no esenciales que afirman ser SEP no estén registradas en la EUIPO y, por lo tanto, el gobierno europeo no las considere SEP. El **Artículo 28(3)** del Reglamento de SEP de la UE establece que las comprobaciones de esencialidad no deben realizarse para más de una familia de patentes. A la luz de las diferencias entre las leyes de patentes de los estados miembros y las jurisdicciones fuera de la UE, no es razonable determinar que una patente sea esencial en una jurisdicción basándose en el hecho de que lo es en otra jurisdicción. Es perjudicial para el ecosistema de licencias de SEP que la UE considere que las patentes son esenciales en función de estos análisis. Este entendimiento debe aplicarse a las partes interesadas practicantes y no practicantes que tienen una SEP declarada. Es perjudicial para el ecosistema de licencias de SEP que la UE considere que las patentes son esenciales en función de estos análisis. Este entendimiento debe aplicarse a las partes interesadas practicantes y no practicantes que tienen una SEP declarada.

El **Considerando 27** también va en contra de este objetivo al adoptar las comprobaciones de esencialidad existentes por parte de los consorcios de patentes antes de la entrada en vigor del Reglamento sin garantizar que las comprobaciones cumplan con los estándares metodológicos establecidos por el centro de competencia. A menos que se proporcione a través de una autoridad judicial, las comprobaciones de esencialidad deben realizarse independientemente de las evaluaciones previas de esencialidad por parte de una entidad independiente. Algunos titulares de SEP intentan eludir hábilmente el proceso justo a través de la apariencia de su consorcio de patentes. Algunos consorcios de patentes conocidos han argumentado que no están sujetos al compromiso FRAND, aunque son agentes de un titular de SEP gravado por FRAND. Cumplir con la comprobación de esencialidad anterior de un consorcio de patentes brindará a los grupos oportunistas la posibilidad de hacer valer patentes potencialmente no esenciales según los estándares de la EUIPO en términos que no son FRAND. La única prueba de que la EUIPO pretende aceptar exámenes independientes previos sobre esencialidad la constituyen el número de registro de la SEP, la identidad del consorcio de patentes y su administrador, y el evaluador.[16] Esto no debe considerarse prueba suficiente.

B. Unas amplias excepciones para con los procesos obligatorios disminuirán el efecto de la regulación en el ecosistema de licencias de SEP

La Comisión incluye dos amplias **excepciones** para someterse a la **tasa de regalía agregada** obligatoria descrita y los **procesos de conciliación FRAND** a través del centro de competencia, las cuales invitan al abuso y anulan el propósito de establecer tales procedimientos.

1. Medidas Cautelares de "carácter económico"

El Artículo 34(4) del texto reglamentario establece que cualquiera de las partes podrá solicitar, en espera de una resolución FRAND, que un tribunal competente de un Estado miembro dicte una medida cautelar de carácter económico contra un presunto infractor. No está claro en qué constituiría una "naturaleza financiera" que serviría para medidas cautelares provisionales. Las partes interesadas más pequeñas resultarían las más perjudicadas dada la ambigüedad de esta disposición. Si una pyme estuviera sujeta a una medida cautelar, es probable que sufriera pérdidas de inversión e ingresos de carácter masivo e irrecuperable, incluso si un tribunal decidiera más tarde que no hubo una infracción real de la SEP en cuestión. Si bien, la Comisión podría estar considerando a los profesionales innovadores de pymes que son titulares de SEP, aunque es probable que esta disposición sea utilizada por la minoría de los titulares de patentes con grandes gamas que a menudo se han aprovechado de las ambigüedades en la ley y en la regulación en detrimento de los usuarios de estándares de implementación. Este proceso también haría ineficaz el propósito de una determinación FRAND obligatoria antes de hacer valer las reclamaciones en la UPC o en un tribunal competente de un Estado miembro porque los titulares de SEP podrían eludir este requisito.

2. Estándares considerados maduros y bien desarrollados

La Comisión también establece una **excepción** para los **casos prácticos identificados** de determinados estándares en los que existen pruebas suficientes de que las negociaciones de licencias de SEP sujetas a las condiciones FRAND no dan lugar a dificultades o ineficiencias

[16] *Véase* COM(2023)232, Artículo 8(b)) en https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

significativas que afecten al funcionamiento del mercado interior.[17] La Comisión comprende que los estándares maduros pueden tener relaciones comerciales y prácticas de concesión de concesión de licencias bien desarrolladas para ciertos casos de uso de un estándar, citando comunicaciones inalámbricas. Por el contrario, la Comisión afirma que tales casos de uso deben tratarse de manera diferente a los casos de uso novedosos, incluso con los mismos estándares, y con mercados menos maduros. Nos preocupa que esta excepción proporcione a los licenciatarios de SEP oportunistas la escapatoria perfecta a esta regulación. La definición de **FRAND no es específica del mercado**, y no es probable que los usuarios de estándares acuerden colectivamente una tasa de regalías razonable para las SEP que cubren un determinado estándar. Es **erróneo suponer que los mercados con mayor experiencia** en la negociación y concesión de licencias de SEP hayan **desarrollado un sistema que no impide la eficiencia de la competencia y la innovación** en el mercado interno. Estos mercados tradicionales, de hecho, son la razón por la que esta regulación es pertinente para sostener una economía europea equitativa porque se componen de malos actores que utilizan definiciones ambiguas de la SDO de FRAND para su provecho en las negociaciones de licencias de SEP, incluida la distorsión del valor de su tecnología patentada para recibir mayores regalías.

Más recientemente, un Tribunal Superior del Reino Unido identificó que un destacado titular de SEP, InterDigital Technology Corporation, había intentado extraer el valor de toda la tecnología implementada (un teléfono móvil), que incluía funciones (por ejemplo, tamaño de pantalla, potencia del procesador, marca) pero sin relación con la tecnología de SEP.[18] El Tribunal reconoció que el valor de una SEP no debería haber reflejado precios superiores no relacionados con los componentes de la tecnología de implementación que funcionan debido a la SEP.[19] Este Tribunal también reveló recientemente tanto en *InterDigital v. Lenovo* y en *Optis v. Apple* , que el licenciante de SEP en cuestión tenía una práctica consistente en ofrecer licencias no razonables y discriminatorias a "agentes más pequeños" y considerar esas licencias como comparables en conflictos con licenciatarios más grandes.[20] Los licenciatarios más pequeños no solo no tienen la experiencia o los recursos necesarios para determinar cuál debería ser una tasa de regalías razonable para una SEP determinada[21], sino que también, a menudo, son parte integral de un esquema mayor de búsqueda de ganancias por parte de ciertos titulares de SEP. Como resultado, el **gran volumen de pymes** que componen la economía interna de la UE **experimenta reveses competitivos** que tienen **un efecto dominó en mercados enteros**[22].

Los **casos prácticos** más **maduros** y **litigiosos** de un estándar **se encuentran en el espacio de las comunicaciones inalámbricas**, que la Comisión cita por tener relaciones comerciales y

[17] *Véase* COM(2023)232, Considerando 4; Artículo 1(3)(4); Artículo 66(4); Artículo 17; Artículo 18; Artículo 34(1) en https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.
[18] Interdigital Technology Co. v. Lenovo Group Ltd. [2023] EWHC 539 (Pat).
[19] *Id*.
[20] Interdigital Technology Co. v. Lenovo Group Ltd. [2023] EWHC 126, 539 (Pat). (“Habiendo considerado todas las pruebas sobre el tema de los descuentos por volumen, he llegado a la conclusión clara de que los descuentos por volumen que se dice que se aplicaron a los mayores licenciatarios de InterDigital (es decir, en el rango del 60 % al 80 %) no tienen ninguna justificación económica o de otro tipo. En cambio, su propósito principal es intentar mejorar las "tarifas de programa" elegidas por InterDigital. Su principal efecto es la discriminación contra los licenciatarios más pequeños”.); Optis Cellular Technology v. Apple Retail UK [2023] EWHC 1095 (Ch) (“[D]ada la naturaleza de las contrapartes de Optis en Optis Comparables (por lo general, pequeños agentes en el mercado, con volúmenes de ventas bajos o al menos no masivos), existe la duda de si estas licencias reflejan adecuadamente una tasa FRAND para una contraparte como Apple".).
[21] *Véase* Comisión Europea, Anexo de la encuesta sobre pymes, Q12.
[22] Un 65 % (17 de 26) y un 64 % (18 de 28) respectivamente. Véase el Anexo 8.3 Encuesta a pymes, P16.

prácticas de concesión de licencias bien desarrolladas. Solo en la UE y el Reino Unido, los tribunales han atendido conflictos FRAND que llegan a moldear negativamente el panorama global de licencias de SEP. Muchos de estos conflictos se basan en la **definición poco clara de FRAND** esbozada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI, por sus siglas en inglés), que es aproximadamente responsable del 75 % de los litigios de SEP en todo el mundo.[23] Esto proporciona una mayor justificación de que la UE debe establecer mecanismos para aliviar la cantidad de conflictos sobre licencias de SEP que se convierten en litigio. En particular, las pymes no pueden permitirse un evento tan costoso y es posible que no deseen arriesgarse a acceder a un mercado que tiene un alto potencial de acabar en litigios.

Cuando ciertos licenciatarios de SEP no pueden obligar a los usuarios de estándares de implementación a condiciones de licencia irracionales, a pesar de su obligación FRAND, utilizan jurisdicciones favorables para manejar el resultado de sus conflictos.[24] Los tribunales incluso han reconocido que no deberían intervenir en las negociaciones de licencias de SEP, es decir, acerca de la determinación FRAND, sino esforzarse por proporcionar herramientas para resolver tales asuntos.[25] Hay ineficiencias obvias en los mercados internos de la UE debido a conflictos de licencias de SEP en cualquier mercado, y esta regulación tiene la capacidad de facilitar un proceso justo para las partes interesadas de la UE a través de un **proceso colaborativo y no vinculante facilitado por expertos conciliadores y evaluadores**. Por lo tanto, es necesario que todos los mercados **se sometan a procesos de establecimiento de tasas de regalías agregadas** y **de conciliación FRAND** como se describe en esta regulación, independientemente de la experiencia con la negociación y concesión de licencias de SEP.[26]

III. Conclusión

El Reglamento de SEP de la UE debe implementarse para proporcionar a las partes interesadas europeas orientación y procedimientos que logren concretar **negociaciones de licencia de SEP justas, predecibles y fiables**. Los objetivos del Reglamento tienen en cuenta a las partes interesadas más desfavorecidas e infrarrepresentadas, es decir, las **pymes** . Con modificaciones para fortalecer la utilidad del centro de competencia a fin de facilitar las negociaciones justas de licencias de SEP y proporcionar a las partes información y herramientas básicas para tomar la decisión más informada durante el proceso de concesión de licencias, el Reglamento de SEP de la UE pondrá **fin a las conductas abusivas y fomentará la innovación y la competencia** .

Atentamente,

[23] Véase IPLytics, SEP Litigation Trends and Licensing Realities 7 (2021) en https://actonline.org/seplitigation-trends-and-licensing-realities-ipwatchdog-and-iplytics-march-2021/.
[24] *Véase* Sisvel Internacional SA v. Haier Alemania GmbH (FCJ 2020); *véase* Motorola Mobility Inc v. Microsoft Corp (2013).
[25] Interdigital Technology Co. v. Lenovo Group Ltd., p. 16, [2023] EWHC 539 (Pat).
[26] Ambas industrias, la automotriz y la centrada en Internet, serán las próximas organizaciones verticales del mercado que se infectarán debido al abuso de licencias de SEP. *Véase The Rise of Standard Essential Patents* , Tim Pohlmann, (octubre de 2021), https://www.iplytics.com/wp-content/uploads/2021/10/IPlytics-2021-The-Rise-of-Standard-Essential-Patents.pdf.

Mike Sax
Fundador y Presidente

Brian Scarpelli
Asesor principal de Políticas globales

Priya Nair
Asesora de Políticas sobre Propiedad intelectual

Anexo: Correcciones de texto sugeridas y sus justificaciones

ACT | The App Association (la "Asociación de Aplicaciones") proporciona continuación sugerencias de correcciones de texto, así como sus justificaciones para la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre patentes esenciales estándar y que modifica el Reglamento (UE) 2017/1001) (el "Reglamento de SEP de la UE"). Nuestras justificaciones y ediciones de texto sugeridas se basan en los comentarios de los miembros de The App Association en un afán por mejorar su claridad en la evaluación de las patentes esenciales estándar (las "SEP") y los procedimientos de licencia justos, razonables y no discriminatorios (FRAND) proporcionados en el Reglamento de SEP de la UE. Los párrafos seleccionados representan las secciones pertinentes de la propuesta de Reglamento que podrían beneficiarse de una mayor claridad y no supone ningún análisis completo ni exhaustivo de todo el texto normativo.

Secciones de Considerandos[1]

4 – Excepciones a los procedimientos del centro de competencia

Existen relaciones comerciales y prácticas de concesión de licencias bien establecidas para determinados ~~casos prácticos de~~ estándares~~, como los estándares para comunicaciones inalámbricas,~~ con iteraciones a lo largo de múltiples generaciones que conducen a una dependencia mutua considerable y un valor significativo que se acumula visiblemente tanto para los titulares de SEP como para los implementadores. Estos estándares deben ser identificados por las partes interesadas de conformidad con el Artículo 66.Hay otros ~~casos prácticos de~~ estándares ~~habitualmente más novedosos , a veces de los mismos estándares o subconjuntos de los mismos,~~ con mercados menos maduros, comunidades de implementadores más difusas y menos consolidadas, para los cuales la imprevisibilidad de las regalías y otras condiciones de licencia y la perspectiva de evaluaciones y valoraciones de patentes complejas y litigios relacionados pesan más sobre los incentivos para desplegar tecnologías estandarizadas en productos innovadores. Por lo tanto, a fin de garantizar una respuesta proporcionada y bien dirigida, determinados procedimientos previstos en el presente Reglamento, a saber, la determinación de la regalía agregada y la determinación FRAND obligatoria antes del litigio, no deben aplicarse a los casos prácticos identificados ~~de ciertos~~ estándares o partes de los mismos para los cuales hay pruebas suficientes de que las negociaciones de licencia de SEP en términos FRAND no dan lugar a dificultades significativas o ineficiencias. Los estándares de comunicaciones inalámbricas, telefonía móvil, Wi-Fi y códecs de audio/video han proporcionado unas pruebas significativas de que dan lugar a dificultades e ineficiencias importantes que afectan el funcionamiento del mercado interior y siempre estarán sujetos a los Artículos 17 y 18, y el Artículo 34 (1).

[1] El título que acompaña al número de preámbulo no aparece en el Reglamento de SEP de la UE y solo es indicativo del tema al que se refiere el párrafo.

Justificación: el Considerando 4 debe modificarse de conformidad con las recomendaciones anteriores. Los estándares a menudo afectan a múltiples mercados y la determinación de las mejores prácticas para los "casos prácticos" no recoge la relación comercial y las prácticas de concesión de licencias relevantes para ningún estándar. Por lo tanto, el análisis debe basarse en el propio estándar, para los estándares existentes y futuros. Es bien sabido que los conflictos sobre licencias en comunicaciones inalámbricas, estándares de códec de audio/video, WiFi y telefonía móvil todavía están afectando la eficiencia de la competencia y la innovación en el mercado interno de la UE porque los desarrolladores de SEP con mala fe y que participan en esos estándares utilizan definiciones ambiguas de FRAND de las Organizaciones de Desarrollo de Estándares (SDO) a fin de sacar provecho en las negociaciones de licencias de SEP, incluida la distorsión del valor de su tecnología patentada para recibir mayores regalías. Estos estándares proporcionan una gran cantidad de conflictos de licencias de SEP y justifican la intervención de la UE para establecer mecanismos con objeto de introducir un sistema de concesión de licencias claro y predecible para las SEP. En particular, las pymes no pueden permitirse un costoso conflicto de licencias y es posible que no deseen arriesgarse a acceder a un mercado que tiene un alto potencial de resultar en litigios. Por tanto, dichos estándares deben evaluarse con arreglo a los procedimientos del centro de competencia de la EUIPO.

27 – Comprobaciones de esencialidad

Cualquier ~~evaluación de la esencialidad de las SEP realizada por una entidad independiente antes de la entrada en vigor del Reglamento, por ejemplo a través de consorcios de patentes, así como~~ las determinaciones de esencialidad por parte de las autoridades judiciales deben indicarse en el registro, y ~~Para esas SEP~~ no se debe volver a comprobar la esencialidad después de que se proporcionen al centro de competencia las pruebas pertinentes que respaldan la información en el registro.

Justificación: el Considerando 27 debe modificarse para omitir las determinaciones de esencialidad independientes de los consorcios de patentes. A menos que lo proporcione una autoridad judicial, se deben realizar comprobaciones de esencialidad para todas las SEP registradas en el centro de competencia, independientemente de las evaluaciones previas de esencialidad por parte de una entidad independiente. Algunos consorcios de patentes conocidos han argumentado que no están sujetos al compromiso FRAND aunque son agentes de un titular de SEP gravado por FRAND. Cumplir con la comprobación de esencialidad anterior de un consorcio de patentes aportará a los grupos de patentes oportunistas la capacidad de hacer valer patentes potencialmente no esenciales según los estándares de la EUIPO en términos que no son FRAND. De conformidad con el Artículo 8(b) del Reglamento de SEP de la UE, las únicas pruebas necesarias para aceptar los exámenes independientes previos de esencialidad son el número de registro de la SEP, la identidad del consorcio de patentes y su administrador,

y el evaluador. Esta prueba no es suficiente para confirmar que una innovación patentada es esencial para un estándar técnico relevante.

Artículos[2]

1.3 Y 1.4 –Excepciones a los procedimientos del centro de competencia (estándares existentes)

3. Los Artículos 17 y 18 y el Artículo 34(1), no se aplicarán a las SEP en la medida en que se apliquen para casos prácticos de ~~estándares~~ identificados por la Comisión de conformidad con el párrafo 4. Los estándares de comunicaciones inalámbricas, telefonía móvil, Wi-Fi y códecs de audio/video han proporcionado pruebas significativas de que dan lugar a dificultades e ineficiencias significativas que afectan el funcionamiento del mercado interior y siempre estarán sujetos a los Artículos 17 y 18, y al Artículo 34 (1).

4. Cuando existan pruebas suficientes de que, en lo que respecta a los ~~casos prácticos de ciertos~~ estándares o partes de los mismos, las negociaciones de licencia de SEP en condiciones FRAND no den lugar a dificultades o ineficiencias significativas que afecten al funcionamiento del mercado interior, la Comisión, tras un proceso de consulta apropiado, mediante un acto delegado con arreglo al Artículo 67, establecerá una lista de ~~tales casos prácticos,~~ estándares o partes de los mismos, a los efectos del párrafo 3.

Justificación: se deben modificar los párrafos 3 y 4 del Artículo 1 con las siguientes recomendaciones. Nuestro razonamiento para estas correcciones sugeridas es consistente con nuestra justificación proporcionada para el Considerando 4.

2.9 Y (2.19-2.23 propuestos) – Términos claros y definidos

9. "Determinación FRAND" significa un procedimiento estructurado para la determinación de los términos y condiciones FRAND de una licencia de SEP iniciado a solicitud de una de las partes, en el que una persona neutral, un conciliador, que ayuda a las partes a determinar los términos y condiciones de FRAND, puede solicitar pruebas de las partes y debe emitir una propuesta no vinculante y un informe, si las partes no pueden resolver su conflicto;
10. "regalía agregada" significa la cantidad máxima de regalías para todas las patentes esenciales para un estándar;
11. "consorcio de patentes" significa una entidad creada por un acuerdo entre dos o más titulares de SEP para otorgar licencias de una o más de sus patentes entre sí o a terceros;

[2] Los títulos que acompañan a los números de artículo no aparecen en el Reglamento de SEP de la UE y solo son indicativos del tema al que se refiere el párrafo.

12. "evaluación por pares" significa un proceso de revisión de los resultados preliminares de las comprobaciones de esencialidad por parte de evaluadores distintos de los que llevaron a cabo la comprobación de esencialidad original;
13. "tabla de reivindicaciones" significa una presentación de la correspondencia entre los elementos (características) de una reivindicación de patente y al menos un requisito de un estándar o recomendación de un estándar;
14. "requisito de un estándar" significa la expresión, en el contenido de un documento, que transmite criterios objetivamente verificables que deben cumplirse y de los cuales no se permite desviación si se pretende conformidad con el documento;
15. "recomendación de un estándar" significa la expresión, en el contenido de un documento, que transmite una opción posible sugerida o un curso de acción que se considera particularmente adecuado sin mencionar o excluir necesariamente a otros;
16. "familia de patentes" significa una colección de documentos de patentes que cubren la misma invención y cuyos miembros tienen las mismas prioridades;
17. "parte interesada" significa cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo en SEP, incluido un titular de la SEP, un implementador, un agente de un titular de SEP o un implementador, o bien una asociación que represente los intereses de los titulares e implementadores de SEP;
18. "centro de competencia": las unidades administrativas de la EUIPO que cumplen las funciones encomendadas a la EUIPO en virtud del presente reglamento.
19. "comprobación de esencialidad" significa el proceso de evaluar si una SEP reclamada es realmente esencial para un estándar según lo diseñado en este reglamento por un evaluador de la lista de evaluadores creada según este reglamento;
20. "evaluador" significa una persona que realiza comprobaciones de esencialidad;
21. "conciliador" significa una persona que interviene en una determinación FRAND o es llamada a ayudar a las partes a establecer una regalía agregada;
22. "evaluación por pares" significa un proceso para la revisión de los resultados de las comprobaciones de esencialidad por parte de evaluadores distintos de los que llevaron a cabo la comprobación de esencialidad original;
23. "microempresas, pequeñas y medianas empresas" (pymes) significa empresas tal como se definen en la Recomendación de la Comisión del 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresa, pequeña y mediana empresa

Justificación: el párrafo 9 debería modificarse y los párrafos 19 a 23 propuestos deberían incluirse en el Artículo 2. Para lograr los objetivos de la Comisión de promover la transparencia y la previsibilidad en la concesión de licencias de SEP, la Comisión debe esforzarse por aclarar y definir todos los términos que son esenciales para las disposiciones del Reglamento de SEP de la UE. Las definiciones claras son especialmente importantes para las pymes que operan con recursos financieros y profesionales mínimos durante el proceso de concesión de licencias. Los comentarios que proporcionamos definen términos que son integrales para comprender esta regulación. Por este motivo, instamos a la Comisión a que defina claramente todos los términos que son cruciales para la transparencia y previsibilidad del Reglamento de SEP de la UE.

Artículo 3 propuesto – Principios esenciales del compromiso FRAND

El compromiso de otorgar licencias a una SEP en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) debe incluir lo siguiente:

1. Un titular de SEP no puede negarse a otorgar una licencia de sus SEP a una parte que esté dispuesta a aceptar los términos y condiciones de FRAND;
2. un compromiso FRAND con respecto a una SEP que vincula al titular de una patente obligará a cualquier titular de patente posterior y sus agentes, incluidos los consorcios de patentes;
3. el titular de una SEP no debe exigir a los implementadores que tomen u otorguen licencias a una SEP gravada por FRAND que no sea esencial para el estándar, inaplicable, no infringido o inválido;
4. un titular de SEP no debe buscar mandatos judiciales y otros recursos de exclusión, excepto en circunstancias limitadas en las que los recursos monetarios no están disponibles;
5. una tarifa razonable para una SEP gravada por FRAND válida, infringida y exigible debe basarse en el valor de la invención patentada real además de su inclusión en el estándar y debe tener en cuenta la tasa de regalías general anticipada para todas las SEP relevantes para un estándar en particular.

Justificación: el artículo propuesto debería incluirse en el texto de este reglamento. El texto comentado anterior incluye cinco principios ampliamente aceptados para garantizar un proceso de concesión de licencias de SEP equilibrado. Muchas SDO que requieren un compromiso FRAND a menudo no ofrecen una definición clara, lo que permite tácticas abusivas por parte de los titulares de SEP, incluida la explotación de ambigüedades en el compromiso FRAND. Cuando las SDO carezcan de transparencia, la Comisión debe proporcionar orientación a las partes interesadas de la UE. El párrafo 1 de este artículo propuesto mitiga la capacidad de un titular de SEP de negarse a otorgar una licencia a un licenciatario dispuesto a abusar de la competencia en su mercado y extraer valor adicional para su SEP de ciertos licenciatarios, comúnmente un fabricante de productos finales. El párrafo 2 de este artículo propuesto garantiza que los titulares de SEP no utilicen tácticas de transferencia para que el cesionario eluda un compromiso FRAND. Por lo tanto, solicitamos que la Comisión introduzca este nuevo artículo propuesto que define dos elementos integrales del compromiso FRAND.

8(b) – Evaluaciones independientes de comprobación de esencialidad

Un titular de SEP deberá proporcionar al centro de competencia la siguiente información para ser incluida en la base de datos y referenciada en el registro:

(a) Una decisión final sobre la esencialidad de una SEP registrada y emitida por un tribunal competente de un Estado miembro dentro de los 6 meses posteriores a la publicación de dicha decisión.

~~(b) Cualquier comprobación de esencialidad antes del [DO: inserte la fecha = 24 meses desde la entrada en vigor de esta regulación] por un evaluador independiente en el contexto de un consorcio, identificando el número de registro de SEP, la identidad del consorcio de patentes y su administrador, y el evaluador.~~

> ***Justificación:*** por las razones expuestas para las modificaciones sugeridas en el Considerando 27, debe omitirse la parte (b) del Artículo 8.

15(2)(g) – Establecimiento de tasas de regalías agregadas específicas de la UE

2. La notificación hecha de conformidad con el párrafo (1) deberá contener la información respecto a:
(a) El nombre comercial del estándar;
(b) la lista de especificaciones técnicas que definen el estándar;
(c) los nombres de los titulares de SEP que realizan la notificación a que se refiere el párrafo (1);
(d) el porcentaje estimado que los titulares de SEP mencionados en el párrafo (1) como representantes de todos los titulares de SEP;
(e) el porcentaje estimado de SEP que estos poseen colectivamente de entre todas las SEP para el estándar;
f) las implementaciones conocidas por los titulares de SEP a que se refiere la letra c);
(g) la ~~regalía agregada~~ global~~; a menos que las partes notificantes especifiquen que la regalía agregada no es global;~~
(h) cualquier período durante el cual sea válida la regalía agregada a que se refiere el párrafo (1).

> ***Justificación:*** debería omitirse el párrafo 2, letra g), del Artículo 15. Las partes solo deberían poder acordar una tasa de regalías específica para la Unión Europea. Establecer tasas de regalías globales es perjudicial para las partes interesadas, incluidas las pymes, porque permite a los titulares de SEP determinar una tasa de regalías potencialmente desproporcionada que, si no es acordada por el usuario de los estándares de implementación, permitiría al titular de SEP solicitar una medida cautelar mundial. Ciertas jurisdicciones europeas han permitido estas tácticas abusivas, lo que ha llevado a otros países a hacer lo mismo en defensa de sus profesionales innovadores. Por lo tanto, el resultado ha llevado a una batalla de las jurisdicciones que se niegan a hacer valer la

medida cautelar otorgada por otra jurisdicción. La UE debe centrarse únicamente en sus partes interesadas y limitar el establecimiento de tasas de regalías agregadas a su propia economía.

18(1) – Establecimiento de tasas de regalías agregadas específicas de la UE

1. Un titular de SEP o un implementador puede solicitar al centro de competencia un dictamen pericial no vinculante sobre una ~~regalía agregada~~ global.

Justificación: debería modificarse el párrafo 1 del Artículo 18 para garantizar que los porcentajes de regalías agregadas sean específicos de la UE. Si bien somos conscientes de que no permitir la configuración de la tasa de regalías global dejará un problema de fragmentación en todo el mundo, esta regulación es un paso hacia una solución más amplia. Con el tiempo, las jurisdicciones deben trabajar juntas para desarrollar un mecanismo internacional más amplio con objeto de armonizar los esfuerzos dentro del panorama internacional de licencias de SEP. Este reglamento servirá para estimular la economía de la UE al tiempo que aporta a otras jurisdicciones un marco modelo para sus economías internas.

28(3) – Procedimiento de comprobación de esencialidad consistente

1. El centro de competencia administrará un sistema de comprobaciones de esencialidad, asegurando que se realicen de manera objetiva e imparcial y que se salvaguarde la confidencialidad de la información obtenida.

2. La comprobación de esencialidad será realizada por un evaluador seleccionado de conformidad con el Artículo 27. Los evaluadores realizarán comprobaciones de esencialidad de las SEP registradas para el estándar para el que están registradas.

~~3. No se realizarán comprobaciones de esencialidad en más de una SEP registrada en el centro de competencia, de conformidad con el Artículo 20 de la familia de patentes respectiva.~~

4. La falta de una comprobación de esencialidad o una comprobación de esencialidad en curso no impedirá las negociaciones de licencia o cualquier procedimiento judicial o administrativo en relación con una SEP registrada.

5. El evaluador resumirá el resultado de la comprobación de esencialidad y las razones para ello en un dictamen motivado o, en caso de evaluación por pares, en un dictamen motivado final, que no será jurídicamente vinculante.

6. El resultado de la comprobación de esencialidad realizada y el dictamen motivado del evaluador o el dictamen motivado final del evaluador par pueden utilizarse como prueba ante las partes interesadas, los consorcios de patentes, las autoridades públicas, los tribunales o los árbitros.

> ***Justificación:*** el párrafo 3 del Artículo 28 debe modificarse para garantizar un proceso de comprobación de esencialidad predecible y fiable. Algunos titulares de SEP requieren que los licenciatarios obtengan una licencia para una gama de patentes que no son válidas, no son esenciales o no se pueden hacer cumplir de otro modo, además de la SEP pertinente. Es importante que la Comisión sea responsable de una concesión de licencias demasiado amplia de patentes no pertinentes y no esenciales. A la luz de las diferencias entre las leyes de patentes de los estados miembros y las jurisdicciones fuera de la UE, no es razonable determinar que una patente sea esencial en una jurisdicción basándose en el hecho de que es esencial en otra jurisdicción. Es perjudicial para el ecosistema de licencias de SEP que la UE considere que las patentes son esenciales en función de estos análisis. Este entendimiento debe aplicarse a las partes interesadas practicantes y no practicantes que tienen una SEP declarada.

33 – Comprobaciones de esencialidad consistentes

1. El centro de competencia introducirá el resultado de la comprobación de esencialidad o de la evaluación por pares en el registro, así como el del dictamen motivado y el dictamen motivado final en la base de datos. ~~El resultado de la comprobación de esencialidad en virtud del presente Reglamento será válido para todas las SEP de la misma familia de patentes.~~

2. El centro de competencia publicará en el registro el porcentaje de SEP muestreadas por titular de SEP y por estándar específico registrado que superó con éxito la prueba de esencialidad.

3. Cuando la publicación de los resultados contenga un error atribuible al centro de competencia, el centro de competencia deberá, de oficio o a petición del titular de la SEP registrada, corregir el error y publicar la corrección.

> ***Justificación:*** debería realizarse la revisión sugerida del párrafo 1 del Artículo 33, de conformidad con el Artículo 28, párrafo 3, y el Considerando 3 del Reglamento de SEP de la UE propuesto.

34 – Amplias excepciones a los procedimientos obligatorios del centro de competencia (medidas cautelares provisionales)

1. La determinación FRAND con respecto a un estándar e implementación para el cual se ha creado una entrada en el registro, deberá ser iniciada por cualquiera de las siguientes personas:

(a) El titular de SEP, antes de iniciar cualquier demanda por infracción de SEP ante un tribunal competente de un Estado miembro;

(b) un implementador de una SEP antes de cualquier solicitud de determinación o evaluación de los términos y condiciones de FRAND de una licencia de SEP ante un tribunal competente de un Estado miembro.

2. La parte que solicita la determinación FRAND se denominará "parte solicitante", cualquier parte que responda a la solicitud se denominará como "parte demandada", y ambas se denominarán "partes" a los efectos de la determinación FRAND.

3. La determinación FRAND puede ser iniciada por una parte o suscrita por las partes para resolver conflictos relacionados con los términos y condiciones de FRAND de forma voluntaria.

~~4. La obligación de iniciar la determinación FRAND de conformidad con el párrafo 1 antes del procedimiento judicial se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquiera de las partes solicite, en espera de la determinación FRAND, al tribunal competente de un Estado miembro que dicte una medida cautelar de carácter económico contra el presunto infractor. La medida cautelar excluirá tanto embargo de los bienes del presunto infractor como el embargo o entrega de los productos sospechosos de infringir una SEP. Cuando la legislación nacional establezca que la medida cautelar provisional de carácter económico solo puede solicitarse cuando un caso esté pendiente según sus méritos, cualquiera de las partes podrá presentar un caso según sus méritos ante el tribunal competente de un Estado miembro a tal efecto. No obstante, las partes solicitarán al tribunal competente de un Estado miembro que suspenda el procedimiento ES 47 ES según sus méritos mientras dure la determinación FRAND. Al decidir si concede la medida cautelar provisional, el tribunal competente de un Estado miembro considerará que está en curso un procedimiento para la determinación FRAND.~~

5. Una vez que finalice la determinación FRAND, toda la serie de medidas, incluidas las medidas provisionales, cautelares y correctivas, estará a disposición de las partes.

Justificación: el párrafo 4 del Artículo 34 debe omitirse en su totalidad. La falta de claridad en torno a lo que constituiría una "naturaleza financiera" a efectos de medidas cautelares provisionales sería más perjudicial para las pequeñas partes interesadas. Es menos probable que las pymes innoven por encima de los estándares cuando hay menos fiabilidad y transparencia en los marcos normativos y legales clave. Si una pyme estuviera sujeta a una medida cautelar provisional, es probable que sufriera pérdidas masivas e irrecuperables de ingresos e inversiones, incluso si un tribunal decidiera más tarde que no hubo una infracción real de la SEP en cuestión. Si bien la Comisión podría estar considerando a los profesionales innovadores de las pymes como titulares de SEP, es probable que esta disposición sea utilizada por la minoría de los titulares de patentes de grandes gamas que a menudo se han aprovechado de las ambigüedades en la ley y en la regulación en detrimento de los usuarios de estándares de implementación. Este proceso

también haría ineficaz el propósito de una determinación FRAND obligatoria antes de hacer valer las reclamaciones en la UPC o en un tribunal competente de un Estado miembro porque los titulares de SEP podrían eludir este requisito.

66 – Amplias excepciones a los procedimientos obligatorios del centro de competencia (estándares existentes)

1. Hasta el [DO: insértese la fecha = 28 meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento], los titulares de SEP esenciales para un estándar publicado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento ("estándares existentes"), respecto de los cuales se hayan contraído compromisos FRAND, podrán notificar al centro de competencia de conformidad con los Artículos 14, 15 y 17 cualquiera de los estándares existentes o partes de los mismos que se determinarán en el acto delegado de conformidad con el párrafo (4). Los procedimientos, requisitos de notificación y publicación establecidos en el presente Reglamento se aplican mutatis mutandis.

2. Hasta el [DO: insértese la fecha = 28 meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento], los implementadores de un estándar, un estándar publicado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, respecto del cual se hayan contraído compromisos FRAND, podrán notificar al centro de competencia de conformidad con el Artículo 14(4), cualquiera de los estándares existentes o partes de los mismos, que se determinarán en el acto delegado de conformidad con el párrafo (4). Los procedimientos, requisitos de notificación y publicación establecidos en el presente Reglamento se aplican mutatis mutandis.

3. Hasta el [DO: insértese la fecha = 30 meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento], un titular de SEP o un implementador podrá solicitar un dictamen pericial de conformidad con el Artículo 18 en relación con las SEP esenciales para un estándar existente o partes del mismo, que se determinará en el acto delegado de conformidad con el párrafo (4). Los requisitos y procedimientos establecidos en el Artículo 18 se aplican mutatis mutandis.

4. Cuando el funcionamiento del mercado interior esté gravemente distorsionado debido a ineficiencias en la concesión de licencias a las SEP que cubren un estándar , la Comisión, tras un proceso de consulta adecuado, mediante un acto delegado con arreglo al Artículo 67, determinará cuáles de los estándares existentes, partes de los mismos ~~o casos prácticos relevantes~~ pueden ser notificados de acuerdo con el párrafo (1) o el párrafo (2), o para los cuales se puede solicitar una opinión de expertos de acuerdo con el párrafo (3). El acto delegado también determinará qué procedimientos, requisitos de notificación y publicación establecidos en el presente Reglamento se aplican a dichos estándares existentes. El acto delegado se adoptará ES 59 ES en [DO: insértese la fecha = 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento].

5. Este Artículo se aplicará sin perjuicio de los actos celebrados y los derechos adquiridos en [DO: insértese la fecha = 28 meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento].

Justificación: el Artículo 66 debe modificarse con las siguientes recomendaciones. Nuestro razonamiento para estas correcciones sugeridas es consistente con nuestra justificación provista para el Considerando 4 y el Artículo 1.