

*Patentes esenciales para estándares tecnológicos  
y escritos preventivos*

Mi experiencia tras cuatro años de uso del  
Protocolo de Actuación Rápida para el Mobile World Congress



José Miguel Lissén Arbeloa  
Abogado – Socio del Área Legal y de Litigación  
*Los Lunes de Patentes*

**Barcelona, 11 de marzo de 2019**

# Índice

- 1** Punto de partida: PEN y licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (“FRAND”). El “test Huawei c. ZTE.” y los aspectos no resueltos. La aproximación de la Comisión de la UE.
- 2** El Mobile World Congress (“MWC”) como escaparate privilegiado. El Protocolo del servicio de guardia y actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y Alicante con motivo del MWC durante el mes de febrero de 2019 (el “Protocolo”) y los compromisos que afectan a los escritos preventivos.
- 3** Escritos Preventivos. Naturaleza, alcance objetivo y subjetivo. Motivación. Medidas para preservar la confidencialidad. Auto de admisión, contenido y efectos. Tramitación. Duración de la protección y posible prórroga.
- 4** Balance como usuario del Protocolo para el MWC durante los cuatro últimos años.

## 1. Punto de partida (i): el test *Huawei c. ZTE* de compatibilidad con art. 102 TFUE

STJUE de 16 de julio de 2015, asunto C-170/13, Huawei Tech. Co. Ltd c. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

### Obligaciones titular PEN

- Avisar al supuesto infractor identificando la PEN y la manera en que ha sido violada.
- Transmitir (i) una oferta concreta y escrita de licencia en condiciones FRAND, (ii) precisando el canon y (iii) sus modalidades de cálculo.
- Proporcionar información sobre licencias concluidas por terceros (no discriminación) (párrafo 64 de la STJUE en relación con párrafo 84 de las conclusiones del AG Wathelet).

### Obligaciones receptor oferta

- Manifestar sin demora la voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND.
- Tratar la oferta con diligencia - no incurrir en tácticas dilatorias.
- Sólo puede invocar el carácter abusivo de una eventual acción de cesación o remoción (retirada de productos) si presenta al titular, en breve plazo y por escrito, (i) una contraoferta concreta en condiciones FRAND y (ii) constituye una garantía adecuada.

## 1. Punto de partida (ii): cuestiones sin resolver (i)

### Cuestiones que el test Huawei c. ZTE **no resuelve**:

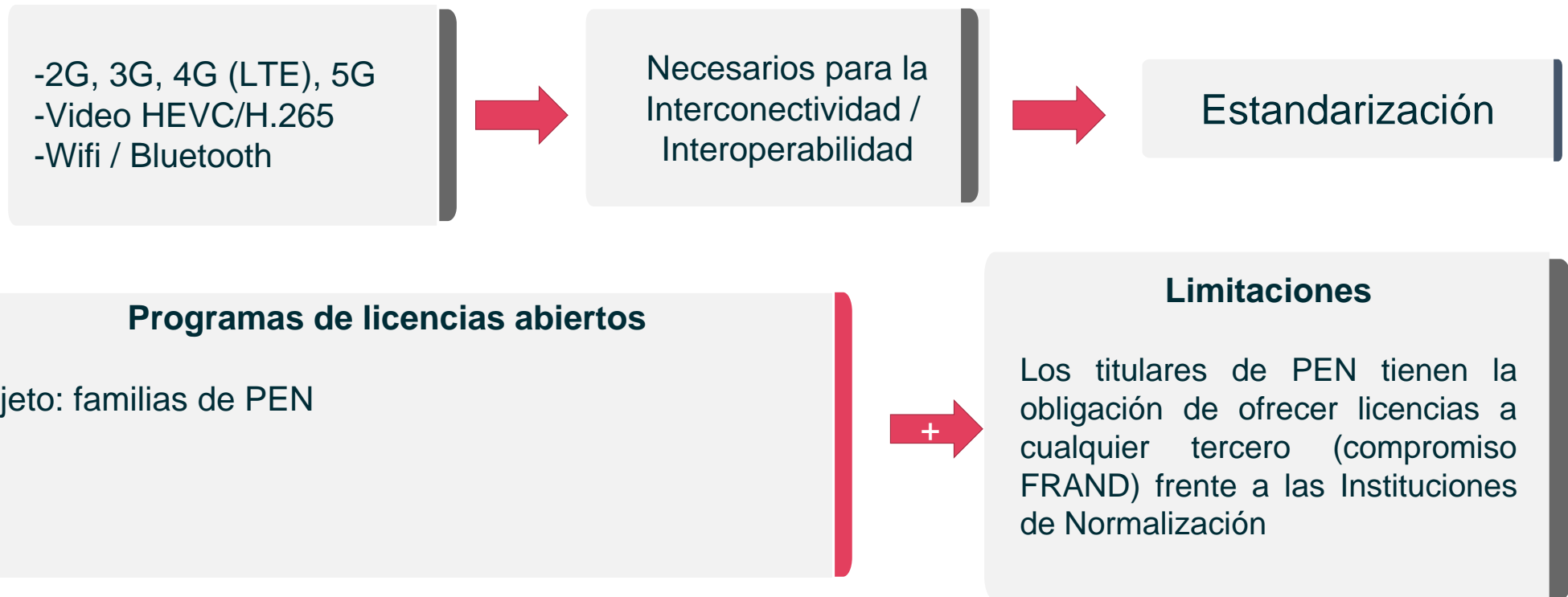
- ¿Cómo se avisa al supuesto infractor de la manera en que la PEN ha sido violada? ¿*claim charts* comparando reivindicaciones con pasajes del estándar? ¿o más bien con la realización cuestionada? ¿quién tiene la carga de la prueba de la esencialidad?
- ¿Qué efectos tiene la invocación, en lugar de una PEN aislada, de una o varias carteras de PEN?
- Como desarrollador, si el titular de la PEN no me facilita la información, ¿cómo puedo saber cuántas familias de PEN son esenciales para cada estándar? ¿Y la cuota del titular con respecto a todas las PEN que integran el estándar? ¿Carga de la prueba?
- ¿Qué efectos tiene la negativa del titular o gestor de la cartera de PEN a suministrar información sobre la existencia del mandato y su alcance, esencialidad, metodología seguida para el cálculo de las tarifas propuestas, procedimientos de infracción y validez en curso en otros países sobre miembros de las mismas familias de patentes, o sobre licencias comparables y su vigencia?
- ¿Qué efectos tiene el hecho de que el titular de las PEN supere la tasa agregada razonable (*reasonable aggregate royalty rate*) o máximo que puede soportar la realización cuestionada para mantener la rentabilidad?

## 1. Punto de partida (iii): cuestiones sin resolver (ii)

### Cuestiones que el test Huawei c. ZTE **no resuelve**:

- ¿Hasta dónde llega la obligación del titular de la PEN de proporcionar información sobre licencias comparables?
- ¿A partir de cuándo podemos considerar que el desarrollador está tratando la oferta negligentemente y, por lo tanto, está incurriendo en tácticas dilatorias?
- ¿Y si es el titular de la PEN el que incurre en tácticas dilatorias y, con ello, generando deliberadamente incertidumbre sobre el negocio del desarrollador frente a sus proveedores y clientes? ¿Qué efectos tiene?
- Si su contraoferta es rechazada por el titular de la PEN, ¿cómo constituye el desarrollador la caución adecuada para impedir la viabilidad de una acción de cesación?
- Como desarrollador que opero a escala local o regional, ¿vengo obligado a obtener del titular de las PEN una licencia de ámbito mundial? ¿O puedo limitar mi contraoferta a la obtención de una licencia respecto de las PEN vigentes en mi ámbito de actuación?

## 1. Punto de partida (v): Comunicación de la Comisión de la UE (i)



## 1. Punto de partida (vi): Comunicación de la Comisión de la UE (ii)

Comunicación de la Comisión sobre el establecimiento de enfoque de la UE con respecto a las Patentes Esenciales Para Normas (PEN) (COM(2017) 712 final). **Problemas**

Opacidad de la información sobre la exposición a las PEN

+

Falta de claridad en la valoración de las tecnologías patentadas y el concepto FRAND

+

Ausencia de información sobre el valor añadido global de cada estándar que evite la acumulación de royalties

Bases de datos de los organismos de estandarización no permiten acceder a información completa (ETSI-IEEE)

+

La declaración de esencialidad la realiza el propio titular unilateralmente ¿Cuántas familias de patentes supuestamente esenciales hay para cada estándar?

+

Requisito de no discriminación: condiciones aplicadas a licenciatarios que se encuentren “en situación similar”. Ámbito territorial de las licencias.

## 1. Punto de partida (vii): Comunicación de la Comisión de la UE (iii)

La Comunicación de la Comisión de la UE propone una solución basada en los siguientes **principios**

**Fin:** ofrecer nuevas oportunidades a las empresas europeas mediante un mercado ágil, predecible, seguro de la interconectividad en todos los segmentos del mercado (aplicaciones del internet de las cosas).

**Medio 1:** transparencia respecto a

- valor añadido presente de la tecnología patentada,
- esencialidad,
- número de familias de patentes,
- tarifas,
- tasa agregada razonable para evitar la acumulación de royalties,
- condiciones aplicadas a licenciarios en situación similar

**Medio 2:** fomento de los **consorcios** de patentes y plataformas de concesión de patentes



## 1. Punto de partida (viii): “No More Wild West”

Frase atribuida al Magistrado alemán Thomas Kühnen, Presidente del OLG Düsseldorf, en una vista oral celebrada el 21 de febrero de 2019, en el marco del procedimiento de determinación de cánones en términos FRAND entre Unwired Planet y Huawei al referirse a las prácticas de cesión de carteras de PEN como mecanismo para revisar al alza los cánones por licencia:

*“Está clarísimo que esto es una violación flagrante de la prohibición de discriminación conforme a las reglas FRAND”... “**Es como el Salvaje Oeste**”*

*[Traducción al español. Énfasis añadido]*

*Fuente:<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/no-more-wild-west-in-sep-transfer-rules-dusseldorf-patent-court/>*

## 2. El MWC: ¿Por qué en el MWC?

El MWC es un **escenario privilegiado** para la presentación de novedades con enorme repercusión comercial, mediática y reputacional para las empresas expositoras

### Situaciones:

(i) Titulares y gestores de carteras de PEN aprovechan este contexto como factor de presión para reactivar negociaciones estancadas, conscientes de la vulnerabilidad extrema de los expositores en este contexto.

(ii) Reacción de los desarrolladores

(a) por temor a tener que hacer frente a una acción por infracción, concluyen contratos de licencia en los términos y condiciones exigidos por los titulares en sus primeras ofertas.

(b) deciden asumir los riesgos.

(c) defienden una negociación de buena fe y una licencia FRAND → Escritos preventivos MWC.

## 2. El MWC: el Protocolo

Reunión conjunta de las Juntas de Jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona y Alicante (Tribunal de Marcas de la UE) de 13 de diciembre de 2018 – Medidas para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial de los participantes y expositores en el MWC a celebrar en Barcelona durante los días 25 a 28 de febrero de 2019

### En cuanto a los escritos preventivos

*(i) En el marco de un eventual un conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, **resolver en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos.** La admisión y resolución inmediata de los mismos se hace con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medida cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia.*

## 2. El MWC: el Protocolo (ii)

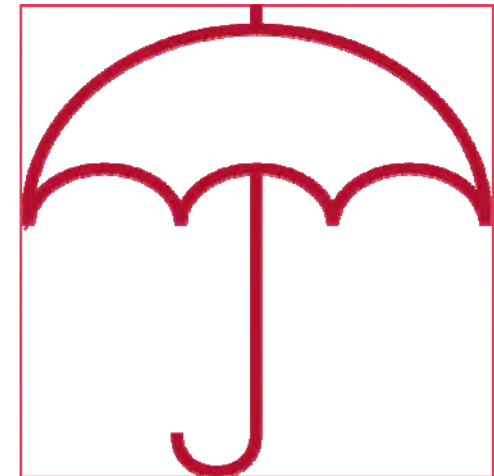
### Valoración de la urgencia

*Para valorar la urgencia a las que se refiere el art. 733 LEC en la adopción de medidas cautelares sin audiencia, salvo que esta pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar, será determinante **el comportamiento previo** de la parte demandante y **la rapidez** con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. En este sentido, será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente.*

### 3. Escritos Preventivos (i): Naturaleza

#### Instrumento de defensa anticipada

- Presupuesto: probabilidad de ser objeto de una solicitud de adopción de medidas cautelares.
- Tutela muy concreta: dificultar notablemente la adopción sin audiencia de parte.
- Introducidos por la Ley 24/2015 (artículo 132).
- Alegación y prueba de no concurrencia de razones de especial urgencia para la adopción *inaudita parte*.
- Argumentos – no urgencia, tolerancia, la efectividad de la sentencia no se ve comprometida, falta de legitimación activa, incumplimiento del test Huawei c. ZTE, no infracción, invalidez, no esencialidad, no proporcionalidad, efectos anticompetitivos.



### 3. Escritos Preventivos (ii): Alcance objetivo y partes

- **Alcance objetivo:** en el ámbito de las PEN, es habitual solicitar la protección respecto de **carteras de patentes**
- **Las partes:** la solicitante prevenida y la pre-actora

#### Solicitante prevenida

- Un desarrollador
  - fabricante de chips o dispositivos
  - comercializador
  - proveedor de redes o servicios de telecomunicación
- Un distribuidor
- Cualquier operador que intervenga en la cadena de fabricación-importación-comercialización-distribución

#### Pre-actora

- titulares de carteras de patentes que no ponen en práctica las invenciones patentadas (*patent assertion entities, non-practising entities o patent trolls*)
- Gestores de consorcios de patentes
- Miembros de los consorcios actuando individualmente
- En ocasiones, también son desarrolladores

### 3. Escritos Preventivos (iii): motivación (i)

- 1) No concurrencia de razones especiales de urgencia que comprometan el buen fin de la medida cautelar sin se da audiencia a la solicitante prevenida. No está justificada la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte.
- 2) No concurre el requisito del peligro en la mora procesal en sus dos facetas: estado de cosas consentido durante largo tiempo y riesgo de que se comprometa la efectividad de la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto.
- 3) Argumentos de derecho de defensa de la competencia. Incumplimiento del test Huawei c. ZTE.
- 4) Titularidad de las PEN. No validación en España, no vigencia en España, falta de inscripción de la cesión.
- 5) Argumentos de no infracción y no esencialidad – cuando la prueba de la infracción se remite exclusivamente al estándar, en lugar de la realización cuestionada.
- 6) Argumentos sobre invalidez. Falta de novedad, actividad inventiva, insuficiencia, adición de materia.

### 3. Escritos Preventivos (iv): motivación (ii)

7) Argumentos relacionados con el incumplimiento del requisito de **proporcionalidad** intrínseco a toda medida cautelar. Posibilidad de **sustitución** de la medida de cesación por otra menos gravosa para la solicitante prevenida. Especial relevancia en los casos en que las pre-actoras no explotan las patentes invocadas. Artículos 3.2 y 12 de la Directiva 2004/48/CE de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (“Directiva *Enforcement*”).

Artículo 3.2. Medidas, procedimientos y recursos. Obligación general. “[...] serán asimismo efectivos, **proporcionados** y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso”

Artículo 12. Medidas alternativas. “Los Estados miembros podrán disponer que, cuando proceda y a petición de la persona a la que se puedan aplicar las medidas que se establecen en la presente sección, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar el pago de una reparación pecuniaria a la parte perjudicada, en lugar de la aplicación de las medidas de la presente sección, si dicha persona no hubiere actuado intencionada ni negligentemente, si la ejecución de dichas medidas pudiese causarle un perjuicio desproporcionado y si la parte perjudicada pudiese ser razonablemente resarcida mediante una reparación pecuniaria”. No incorporada a nuestro ordenamiento interno, pero compatible con el resto del ordenamiento jurídico.



### 3. Escritos Preventivos (v): medidas para preservar la confidencialidad

Escenario

1

**La Solicitante Prevenida y la Pre-atora no han firmado un NDA** → no hay limitaciones en la aportación de documentos / correspondencia intercambiada en las negociaciones de la licencia FRAND

Escenario

2

**La Solicitante Prevenida y la Pre-atora han firmado un NDA específico que exige una declaración previa de confidencialidad por el Tribunal** → El NDA afecta a la información técnica o comercial intercambiada por las partes. Es posible aportar versiones no-confidenciales y solicitar al tribunal la adopción de medidas de protección

Escenario

3

**La Solicitante Prevenida y la Pre-atora han firmado un NDA que prohíbe aportar información intercambiada durante la negociación** →

- NDAs que suponen un serio obstáculo al derecho a la tutela judicial efectiva. Imposibilidad de recurrir a medios de defensa o ataque con anterioridad a la presentación de una demanda por infracción (acción de nulidad, no infracción, escrito preventivo, defensa de la competencia).
- Riesgo: incumplimiento de obligación de confidencialidad con cláusulas de sumisión a derecho y tribunales extranjeros.
- Recomendación: aportación únicamente del NDA junto con escrito preventivo acompañado, en su caso, de la aportación de la correspondencia cruzada en sobre cerrado para la adopción de medidas de protección de la confidencialidad.

### 3. Escritos Preventivos (vi): Auto de admisión, contenido y efectos

#### Contenido

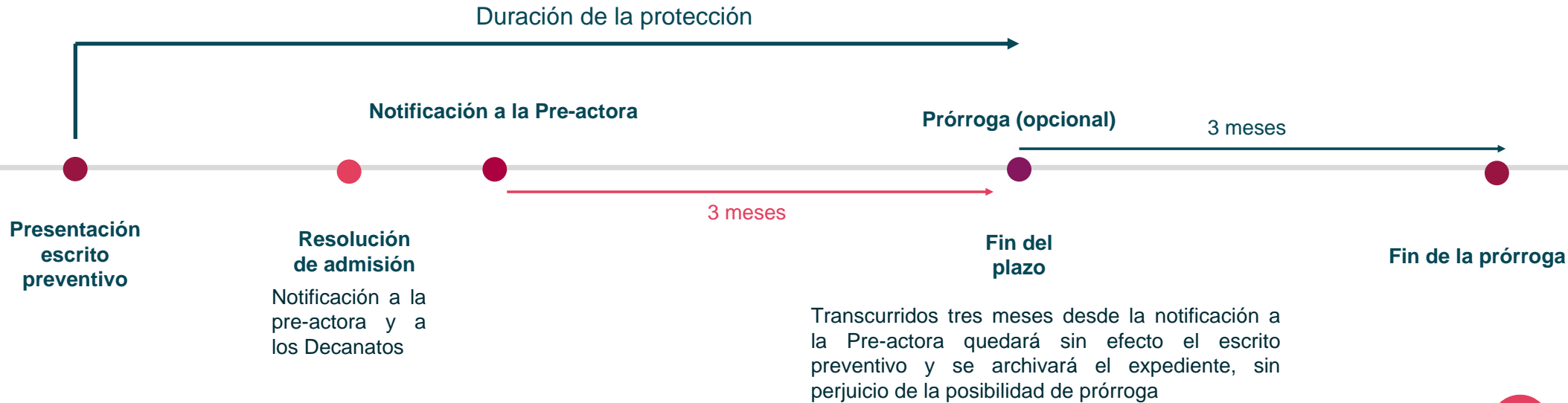
1. Admisión del escrito preventivo:
  - Protección frente a carteras y estándares
  - Protección condicionada: **salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas**, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte
2. Obligación de notificar el Auto a la pre-actora con carácter urgente.
3. Notificación a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles de Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas, A Coruña y Bilbao. **¿Registro Central de Escritos Preventivos?**
4. Plazo: tres meses

#### Efectos

- Tutela de alcance **limitado, pero suficiente** para el efecto que pretende
- Idónea para la protección de expositores que deseen participar en ferias comerciales

### 3. Escritos Preventivos (vii): Tramitación, duración de la protección y prórroga

1. Resolución de admisión del escrito preventivo: efectos desde la fecha de presentación del escrito
2. Cédulas de emplazamiento para la notificación a la(s) Pre-actora(s)
3. Obligación legal de comunicar resolución a la Pre-actora: **¿Es realmente necesario?**
4. Tras tres meses sin que el titular de la PEN presente una solicitud de medidas cautelares inaudita parte, queda sin efecto y se archiva el expediente, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga



## 4. Balance como usuario del Protocolo MWC de los Juzgados Mercantiles de Barcelona

1. Más cuarenta escritos preventivos presentados en el contexto del MWC durante los últimos cuatro años, todos ellos admitidos. Tramitación conforme a lo previsto en los Protocolos. Incremento de la previsibilidad y, con ella, de la **seguridad jurídica** y la imagen de la Administración de Justicia como garante de un **sistema de mercado competitivo**.
2. **Balance 2019** – Informe de 4 de marzo de 2019 de resultados del Protocolo - ***Juzgados Mercantiles de Barcelona***
  - 36 escritos preventivos en materia de patentes
  - 5 diligencias de comprobación de hechos en materia de patentes
  - 5 solicitudes de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes frente a tres demandadas:
    - Resueltas en 48 horas
    - 3 estimatorias, con fijación de caución sustitutoria por la demandada.
    - 2 con escrito de oposición al segundo día de MWC – estimación oposición por falta de periculum in mora → devolución ese mismo día de los móviles intervenidos.
  - 1 solicitud de MM.CC. *inaudita parte* en materia de marcas y nombre comercial–falta competencia objetiva

### ***Juzgados de Marca de la UE en Alicante***

- 2 escritos preventivos en materia de marcas
- 1 solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de marcas y nombre comercial – desestimada con vista el primer día del MWC

Fuente: [www.poderjudicial.es](http://www.poderjudicial.es)

# GRACIAS

---

[www.abg-ip.com](http://www.abg-ip.com)

**abg**  
Intellectual  
Property



## MADRID

Av. de Burgos 16 D  
Ed. EUROMOR 28036



## BARCELONA

Av. Diagonal, 601, 8º  
Ed. Zurich 08028



## BILBAO

San Vicente 8, 6º  
Ed. Albia I 48001