



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

**Análisis del consorcio de patentes desde la perspectiva del
derecho de defensa de la competencia**

Tesis doctoral

D. Rafael Gil Fernández

D. Fernando Carbajo Cascón (Tutor)

Doctorado Derecho Privado

Universidad de Salamanca

Octubre de 2020

ÍNDICE

CAPÍTULO UNO: INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO DOS: NATURALEZA JURÍDICA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.	13
I.- La red empresarial.....	15
A.- La red consorcial.....	18
II.- Organización interna de la red.....	19
A.- La administración de la red.....	22
B.- La estructura consorcial	23
1.- Estructura simple.....	24
2.- Estructuras complejas.....	25
a.- Asociación	26
b.- Uniones Temporales de Empresa	26
c.- Agrupaciones Interés Económico	27
d.- Empresa en participación.....	27
e.- Fundación	28
CAPÍTULO TRES: EFICIENCIAS, COMPOSICIÓN Y COMPARATIVA.....	29
I.- Beneficios y Eficiencias.....	31
A.- Mejora de la producción o la distribución de los productos y Fomento del progreso técnico o económico	32
B.- Participación equitativa de los usuarios en el beneficio resultante.....	36
C.- Restricciones no indispensables.....	37
D.- No eliminación sustancial de la competencia	39
II.- Las Patentes Consorciadas.....	39
A.- Reglamento 316/2014: Acuerdos de Transferencia de Tecnología	44
III.- Figuras jurídicas comparadas	45
A.- El Estándar Técnico.	46
1.- Naturaleza jurídica	48
2.- Funciones	49
3.- Clasificación	50
4- Organizaciones de Fijación de Estándares (OFE)	55
5.- Estándares consorciados y Consorcios estandarizados.....	59
B.- La Colaboración I+D	60

1.-	Clasificación.....	61
2.-	Reglamento N° 1217/2010: Acuerdos de Investigación y Desarrollo.....	68
C.-	Otras figuras jurídicas	71
1.-	Uniones Temporales de Empresas (UTE).....	71
2.-	Agrupaciones de Interés Económico (AIE)	71
3.-	Cluster o Complejos Productivo	72
4.-	Contratos de Distribución.....	74
5.-	Acuerdos de Intercambio de Información	76

CAPÍTULO CUATRO: EL EXAMEN ANTITRUST DE LOS CONSORCIOS TECNOLÓGICOS (I): EL CONTROL *EX ANTE*..... 77

I.-	El contrato marco	78
A.-	Acuerdos de Colaboración o Cooperación	79
B.-	Sociedad civil.....	80
II.-	Contenido del contrato marco	81
A.-	Las obligaciones de las partes contratantes	81
B.-	Adquisición de la condición de miembro consorciado	82
1.-	La cesión de la patente	85
C.-	Pérdida de la cualidad de miembro	86
D.-	El Objeto	87
E.-	Las Patentes Complementarias	88
F.-	Expertos independientes	91
G.-	Los términos FRAND y las Políticas de divulgación	94
H.-	El reparto de ganancias	95
I.-	El reparto de pérdidas	99
J.-	I+D Independiente	99
K.-	Licencias independientes	101
L.-	El Arbitraje	101
M.-	La Protección Judicial Conjunta	103
N.-	Cláusula de Retrocesión o <i>Grant-back</i>	104
Ñ.-	Cláusula de no Oposición o <i>Non Challenge / No-attack</i>	106
O.-	Intercambio de Información.....	107
P.-	La duración	110
Q.-	La extinción	110
III.-	Funcionamiento del consorcio de patentes.....	111

A.-	Licencia Conjunta	115
1.-	La entidad común administradora	116
2.-	El canon FRAND	119
3.-	Cuestiones Procesales	121
B.-	Licencias Individuales	123
1.-	Los términos FRAND	125
a.-	Las definiciones	126
b.-	Contenido.....	130
c.-	Las medidas cautelares	133
d.-	El mantenimiento del compromiso.....	135
2.-	Políticas de Divulgación.....	137
a.-	¿Quién ha de publicar?	138
b.-	¿Qué ha de publicarse?	139
c.-	¿Cuándo ha de publicarse?	143
3.-	Otras alternativas.....	144
a.-	La Negociación conjunta ex ante de las cláusulas de la licencia.....	144
b.-	La divulgación <i>ex ante</i> de las cláusulas de licencia.....	146

CAPÍTULO CINCO: EL EXAMEN ANTITRUST DE LOS CONSORCIOS TECNOLÓGICOS (II): EL CONTROL *EX POST*. 149

I.-	Conductas multilaterales	151
A.-	Efectos extra-consorciales	151
1.-	Intercambio de Información.....	151
2.-	Incorporación de patentes sustitutas	154
3.-	Inclusión de patentes no esenciales.....	156
4.-	Prácticas discriminatorias o negativas a contratar	158
5.-	Abuso en la Licencia Conjunta	160
6.-	Cártel de patentes	161
7.-	Reparto de Mercados	162
8.-	Exclusión del mercado	164
9.-	Abuso de dependencia de la red.....	165
10.-	Barreras de entrada	165
11.-	Cesión de patentes esenciales	166
B.-	Efectos intra-consorciales	167
1.-	Cláusulas de Retrocesión o <i>grant-back</i>	167

2.- Efectos de Derrame	167
3.- Efectos networking	168
4.- Restricción a la Innovación.....	169
5.- Incumplimiento del Gestor	171
6- Barreras de salida.....	172
II.- Conductas unilaterales.....	173
A.- La casuística estadounidense	174
B.- La casuística europea	178
C.- Art. 102 TFUE: Una solución conflictiva.....	183
D.- Alternativas jurídicas	187
1.- La Competencia Desleal.....	188
2.- Falseamiento de la competencia por actos desleales.....	189
3.- Abuso de Patente	190
4.- Derecho de obligaciones y contratos	192
E.- Últimas cuestiones.....	193
1.- Política de Divulgación.....	193
2.- Términos FRAND.....	194
CONCLUSIONES	197
BIBLIOGRAFÍA	202
Obras Generales.....	202
Documentos de Organismos Oficiales	220
Resoluciones Judiciales	222
Resoluciones Comisión Europea.....	223

ABREVIATURAS

DPI:	Derecho Propiedad Industrial.
FRAND:	<i>Fair, reasonable and non-discriminatory.</i>
LCD:	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
LDC:	Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
NME:	<i>Non-manufacturing entity.</i>
NPE:	<i>Non-practicing entity.</i>
OFE:	Organización de fijación de estándares.
PAE:	<i>Patent Assertion Entity.</i>
RECAID:	Reglamento N° 1217/2010 de 14 de diciembre relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo.
RECATT:	Reglamento N° 316/2014 de 21 de marzo relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.
TFUE:	Tratado Funcionamiento de la Unión Europea.
TJUE:	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

CAPÍTULO UNO: INTRODUCCIÓN

Nuestra realidad tecnológica nos muestra la relevancia que ha ido obteniendo la cooperación empresarial para conseguir grandes avances técnicos, en el convencimiento de que una única empresa, actualmente, no suele tener medios suficientes para tales fines. El proceso de innovación aislado ha ido evolucionando hacia un tratamiento más abierto, más cooperativo, integrado por empresas, competidoras o no, verticalmente integradas o no, universidades, centros de investigación públicos y privados, consumidores y proveedores, permitiendo la diseminación de ideas proveniente de distintas fuentes así como la combinación de las mismas en la búsqueda de resultados que traigan un mayor bienestar y eficiencia¹. Así, uno de los primeros ejemplos europeos fue la alianza para la producción de microprocesadores entre Philips y Siemens para competir contra la industria japonesa en ese ámbito del saber².

Esta colaboración surge por las características de un mercado tecnológico donde están presentes múltiples derechos exclusivos de propiedad industrial (principalmente patentes de invención, pero también otros como modelos de utilidad, topografía de productos semiconductores, diseño industrial, etc.)³, que dificulta su explotación –pues en muchas situaciones nos encontramos con patentes que necesitan de otra para su aplicación o se requieren mutuamente- y ralentiza el desarrollo I+D, pues no siempre es sencillo detectarlos⁴.

¹ ROTHWELL R. “Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s” *R&D Management* 22, 3, 1992, 221-239, pág. 236. ROTHWELL R. “Towards the fifth-generation innovation process” *International Marketing Review* Vol. 11 Iss 1, (1994) 7-31 pág. 7-13. CHIESA V. “R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts” *Series on Technology Management Vol. 5* Imperial College Press, 2007, pág. 8 y 14. AMIDON ROGERS D.M. “The Challenge of fifth generation R&D” *Research-Technology Management* Julio-Agosto 1996, 33-41, pág. 36-37. BARBER M.J., SCHERNGELL T. “The Community Structure of European R&D Collaboration” SCHERNGELL T. *The Geography of Networks and R&D Collaborations* Springer, 2013, 151-173, pág. 151. ASHEIM B.T., COENEN L. “Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing nordic clusters” *Research Policy* 34 (2005) Elsevier, 1173-1190, pág. 1176. EUROPEAN COMMISSION “Innovation Cluster in Europe: A statistical analysis and overview of current policy support” *Europea INNOVA / PRO INNO Europe paper N° 5* disponible en: http://baobab.uc3m.es/monet/monnet/IMG/pdf/Ch3_innovation_clusters_in_europe-2.pdf pág. 7. LEIPONEN A. “Competing Through Cooperation The Organization of Standard Setting in Wireless Telecommunications” *ETLA*, 11.11.2016, disponible en: <https://www.etla.fi/en/publications/dp1056-en/> pág. 5. SEBASTIÁN J. *La dimensión Internacional de la cooperación Empresa-Universidad* disponible en: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista112_S2A4ES.pdf pág. 3.

² BIDAULT F., CUMMINGS T. “Innovating through alliances: expectations and limitations” *R&D Management* 24,1, 1994, 33-45 pág. 34.

³ ANTON J.J., YAO D.A, “Standard-Setting consortia, antitrust, and High technology industries”, *Antitrust Law Journal*, Vol. 64 N° 1, 1995, 247-265, pag. 258.

⁴ SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting* (March 2001). Available at: <https://ssrn.com/abstract=273550> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.273550> pág 119-121. MARTÍNEZ PÉREZ M., “Los patent thickets y los patent trolls: Análisis desde la perspectiva europea”, en GARCÍA VIDAL A. *Patentes farmacéuticas y Derecho de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, Enero 2015 pag. 78.

De modo que cuando una tecnología está cubierta por numerosas patentes, se necesita negociar el consentimiento con todos los titulares para poder explotarla, con el abono de la remuneración correspondiente en contraprestación al acceso a su invención, que puede abocar a costes excesivos o, directamente inasumibles, mediante el apilamiento de regalías o *royalty stacking*⁵. Todo ello, con el persistente riesgo a un eventual litigio por violación de un derecho de patente con el desembolso económico y desgaste temporal que pueden derivarse.

Se forman, así, las denominadas marañas de patentes o *patent thicket*⁶ que tienen como consecuencia una infrautilización de las tecnologías pues cuando múltiples titulares están dotados con el derecho a excluir a los demás de un recurso escaso, nadie disfruta del efectivo privilegio de su uso. Lo que se conoce como *the tragedy of the anticommons*⁷. El resultado es un cúmulo de empresas que no pueden rentabilizar sus invenciones protegidas debido a que precisan otras que también están patentadas y unos consumidores que no se benefician de posibles innovaciones tecnológicas. Además, estas marañas pueden ocultar estrategias *patent trolls* que aumentan la incertidumbre para la innovación⁸.

Por estas razones, se buscan métodos de cooperación más flexibles y descentralizados, como el denominado *open innovation*, que promueve una permeabilidad constante entre la adquisición de conocimiento externo y la puesta a disposición del interno⁹. Cuestiones importantes para los proyectos de I+D que se nutren de una progresiva acumulación de conocimiento, como el éxito comercial de *Canon* al combinar ciencias como la mecánica, la óptica y la microelectrónica¹⁰.

⁵ GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse? A dissonant vie won Patent Hold-up, Royalty stacking and the meaning of FRAND*, Abril 2006 disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792, pág 23-24 .

⁶ SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting ...* cit., pág. 119. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes” en *Patentes farmacéuticas y Derecho a la Competencia*. GARCÍA VIDAL, Ángel (dir.) MAROÑO GARGALLO, María del Mar (coord.) y FRAMIÑÁN SANTAS, Javier (coord.) 2014. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2014. ISBN: 9788490597835 pág. 130.

⁷ HELLER M. “The tragedy of the anticommons” *Harvard Law Review* 1997, Vol. 111, pág. 3. MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions: The case of patent pool* 1998 disponible en: http://works.bepress.com/robert_merges/78/ pág. 3, 16-18.

⁸ MARTÍNEZ PÉREZ M. *Patent Trolls y Derecho de la Competencia. Los usos ofensivos de los derechos de patente* Tirant Lo Blanch 2020, pág.64 y 94. TURNER J.L. “Patent thicket, Trolls and Unproductive entrepreneurship”, mayo 2014 disponible en <http://ssrn.com/abstract=1916798> pág. 2.

⁹ CAPPELLIN R. “Networks and technological change in regional cluster” BRÖCKER J., DOHSE D., SOLTWEDEL R. *Innovation Clusters and Interregional Competition* Springer 2003, 52-78, pág. 54 TIDD J., BESSANT J., *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, John Wiley & Sons, Ltd. Fourth Edition, 2009, pág. 256 y 295. CHESBROUGH, H. (2003) *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Harvard Business School Press, Boston, MA.

¹⁰ CHIESA V. “R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts” ... cit. pág. 5 y 68. PORTER M.E. “The Competitive Advantage of Nations” *Harvard Business Review* March/April 1990 Issue,

Esta colaboración I+D puede llevarse a efecto por diversos medios como acuerdos bilaterales, alianzas estratégicas, empresas de participación (*joint ventures*) etc. creando núcleos innovadores que se constituyen como motores económicos y de desarrollo innovador que requieren nuevos modos de canalizar ese trabajo en común.

Así, los operadores del mercado comienzan a colaborar entre ellos, pretendiendo una reducción en los costes de negociación y producción, en los riesgos de posibles litigio, la búsqueda de una calidad uniforme o una mayor interoperabilidad entre dispositivos mediante instituciones jurídicas que han facilitado la aparición de productos como los semiconductores, las tabletas, la conexión inalámbrica *Wi-Fi*, el sistema de comunicación *WLAN* o las aplicaciones de comercio electrónico¹¹. Estas vinculaciones permiten a las empresas, en principio, autónomas, la creación de cierta red de contactos que le son necesarios, sino indispensables, para la continuación de su actividad productiva y que se diferencian de otras relaciones contractuales como las licencias simples o cruzadas.

Cobra importancia, por tanto, el denominado derecho de redes como una alternativa al derecho contractual pues principios que lo inspiran, como el de relatividad por el que la eficacia del contrato se despliega únicamente entre las partes que lo celebran no se amolda cómodamente a la realidad de la red¹². Y también al societario por no suponer una integración tan intensa como la creación de una sociedad y no constituir una entidad jurídica separada¹³.

73-90 pág. 74. BAPTISTA R., SWANN P. “Do firms in clusters innovate more?” *Research Policy* 27 (1998) Elsevier, 525-540, pág. 526.

¹¹ EUROPEAN COMMISSION *Competition Policy Brief Standard essential patent* Is. 8, Junio 2014 pág 1. LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 Cal. L. Rev. 1889 (2002) Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol90/iss6/3> pág. 1946. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules and US Antitrust laws, The rise and limits of self-regulation*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2014 pág. 140. MALDONADO K., “Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard-Essential Patent Litigation”, 29 *Berkeley Tech. L.J.* (2014). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol29/iss4/4> pág. 428. LEMLEY M. A., Standardizing Government Standard-Setting Policy for Electronic Commerce, 14 *Berkeley Tech. L.J.* 745 (1999). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol14/iss2/> pág. 3.

¹² DÍEZ PICAZO L. GULLÓN A “El contrato en general. La relación obligatoria.” *Sistema de Derecho Civil* Volumen II (Tomo I), Tecnos, Décima Edición, pág. 83. RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 9-20, pág. 10-13. CAFAGGI F. “Redes contractuales y small business act. ¿Hacia unos principios europeos?” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 21-95, pág. 22. GONZÁLEZ CASTILLA F. “La aplicación del principio de relatividad de los contratos a las redes de distribución” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 97-133, pág. 100.

¹³ RUIZ PERIS, J.I. “Business Networks as a Legal Explanatory Framework”... cit. pág. 26-28. RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red”... cit., pág 16. CAFAGGI F. “Redes contractuales y small business act. ¿Hacia unos principios europeos?” ... cit. pág. 34

Encontraremos redes contractuales con complejidades diversas, que pueden derivar en otras con forma societaria o asociativa, compuesta por participantes competidores entre sí – relaciones horizontales-, que no lo sean –relaciones verticales- o ambos, con posibilidad de gestión común e, incluso, que se vinculen a otras redes igualmente variables.

En este contexto, destacamos la figura del consorcio de patentes como fórmula que facilita el acceso a tecnologías protegidas por múltiples derechos de exclusiva detentados por otros tantos titulares mediante una licencia conjunta o licencias individuales. Y hablaremos de “red consorcial” en cuanto que esta organización se consolida a modo reticular entre sus miembros que, sin perder su independencia jurídica, colaboran establemente en la consecución de un objetivo que no es otro que licenciar las invenciones puestas en común. Esta identificación no es superflua pues afectará a la organización interna del consorcio, a su construcción contractual, a la contratación con terceros, a los deberes del eventual administrador del consorcio, a las obligaciones de los miembros entre sí y con el mercado en general, entre otras consecuencias.

Nuestro objetivo es analizar su creación y estructura – que abarca desde sencillos cruces de licencias hasta elaboradas organizaciones con un ente común de administración- con especial atención a toda la legislación europea de defensa de la competencia que influye directamente en su contenido con la finalidad de acentuar sus efectos positivos. Y esto es así, pues no está exenta de riesgos anticompetitivos ya que son empresas competidoras las que colaboran entre sí con los consabidos peligros de intercambio de información, fijación de precios, reparto de mercado, etc.

Un control que no finaliza con la constitución del consorcio de patentes sino que se extiende durante todo su funcionamiento, evitando conductas perjudiciales como la inclusión de invenciones sustitutas en la licencia conjunta o individuales, negativas a licenciar (boicots), prácticas discriminatorias, desincentivos a la innovación o las ampliamente conocidas emboscadas de patentes (*patent ambush*) y bloqueo de patentes (*patent hold up*), más probables en las licencias individuales, como estudiaremos.

Asimismo este estudio, no puede obviar el vínculo que existe entre la red consorcial y los estándares técnicos que permiten una mayor compatibilidad e inter-funcionalidad de productos pero que, al convertirse en la norma general de un mercado, refuerzan la posición de los titulares de patentes con la posibilidad de agravar las prácticas anticompetitivas¹⁴. Estos estándares de mercado pueden ser el resultado de un éxito comercial de una o varias empresas o de una confluencia de voluntades de las presentes en un área determinada y encauzadas por organizaciones de estandarización que controlan este proceso de normalización. En cualquier caso, otro factor del ámbito tecnológico será el *efecto de red* por el que los consumidores de un producto o servicio se beneficiarán con el incremento de usuarios del mismo¹⁵, como sucede con las aplicaciones de mensajería instantánea *Telegram* o *Whatsapp*.

En definitiva, nos encontramos ante un nuevo modelo de competencia por cooperación (lo que se ha denominado *coopetition*) en donde los intervinientes del mercado compiten entre sí mediante la colaboración en estándares de mercado, consorcios de patentes, alianzas estratégicas, etc. permitiendo la aparición de eficiencias superiores a las conseguidas por la mera competencia individual¹⁶.

Todas estas realidades motivan la presente investigación por el escaso estudio doctrinal sobre la legislación *antitrust* aplicada a las características del consorcio de patentes como su forma jurídica, estructura o funcionamiento pues es habitual que los análisis se centren en los estándares técnicos e, incidentalmente, en la red consorcial. Con esta finalidad, se ha analizado la influencia del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con los reglamentos de exención a determinadas categorías de acuerdos aplicables y del artículo 102 del TFUE.

¹⁴ LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules and US Antitrust laws, The rise and limits of self-regulation*, ... cit. pág.82. EUROPEAN COMMISSION *Competition Policy Brief Standard essential patent* Is. 8, Junio 2014 pág. 3. SWASON D.G., BAUMOL W.J., "Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) royalties Standards selection and control of Market power" *Antitrust Law Journal* Vol. 73 Is. 1, 2005, pág. 3. BORRAZ O. "Governing standards: the rise of standardization process in France and E.U." *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions* , Vol. 20, No. 1, January 2007 (pp. 57–84) pág 6.

¹⁵GANDAL N. "Compatibility, Standardization, and Network Effects: Some policy implication", *Oxford Review of Economic Policy* Vol. 18, N° 1, pág. 80. NEIL G. *Quantifying the Trade Impact of compatibility standards and barriers: an industrial organization perspective* Septiembre 2000, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/241083871_Quantifying_the_Trade_Impact_of_Compatibility_Standards_and_Barriers_An_Industrial_Organization_Perspective pág. 4-5.

¹⁶ CARBAJO CASCÓN F., "La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND" *Revista Electrónica de Direito* Octubre 2016 N° 3, pág.14. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules and US Antitrust laws, The rise and limits of self-regulation*, ... cit. pág. 419-424.

Igualmente, se ha procedido a una lectura profunda de las *Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal* y las *Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología* para obtener orientaciones concretas y sistematizarlas con relación a cada uno de los aspectos consorciales que nos interesan, de manera que queden debidamente ordenadas pues, en algunos momentos, una misma cuestión se repetía varias veces como la ineficiente inclusión de invenciones sustitutas.

En cuanto a la legislación española, nos ha servido de referencia para la resolución de determinadas cuestiones procesales y sustantivas tanto en el ámbito civil como en el de defensa de la competencia. No existe una normativa nacional que regule estas figuras jurídicas pero, de manera deductiva y analógica, hemos podido referirnos a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de *Patentes* y reglamento que la desarrolla, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de *Defensa de la Competencia*, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de *Competencia Desleal*, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de *Enjuiciamiento Civil* o al propio Código Civil.

Por último, hemos acudido a la dogmática y práctica estadounidense para confirmar extremos consolidados en nuestro ordenamiento europeo, para completar los vacíos existentes o para contrastar cuestiones divergentes, teniendo en cuenta que la legislación del país americano no es totalmente equiparable a las materias en las que son competentes las autoridades europeas. Matiz que tiene gran importancia en nuestra materia.

El presente trabajo procede como sigue: El siguiente capítulo analizará la naturaleza jurídica en forma de red del consorcio de patentes y como se compone su estructura interna. El Capítulo Tres versa sobre los beneficios del acuerdo consorcial y su comparativa con otras figuras con las que se relaciona en el tráfico jurídico, para sumergirnos en el contenido del contrato marco del consorcio de patentes y su funcionamiento mediante la licencia conjunta o las individuales en el Capítulo Cuatro. El Quinto se centra en las prácticas anticompetitivas multilaterales – con efectos dentro y fuera de la red- y unilaterales de los miembros que pueden falsear la competencia. Finalmente, se desglosan las conclusiones derivadas de la elaboración de este estudio.

CAPÍTULO DOS: NATURALEZA JURÍDICA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

El Consorcio de Patentes –o consorcio tecnológico- suele disgregarse en una serie de elementos innatos al mismo con independencia de su condición. Así, tenemos: a) la confluencia de voluntades de los titulares de las patentes, b) una entidad común de administración, c) la vocación de licenciar la tecnología consorciada y d) el abono de regalías¹⁷. Sin embargo, esta relación no es del todo exacta pues no siempre existe una administración central, por lo que una definición más acertada sería aquél “acuerdo entre dos o más titulares de derechos por medio de los cuáles se comprometen a concederse licencias de explotación recíprocamente sobre una o varias de sus patentes, así como a licenciarlas unitariamente a terceros interesados”¹⁸.

Entendemos de utilidad su clasificación desde diversos puntos de vista:

a) En función del ánimo de lucro, existen consorcios que no persiguen un beneficio económico como *The Golden Rice Project*, interesado en la introducción de un arroz más rico en vitaminas para los países en vías de desarrollo. Con esta finalidad, Syngenta es la encargada de licenciar las invenciones necesarias:

*El paquete contiene tecnología perteneciente no solo a Syngenta sino también a Bayer AG, Monsanto Co., Orynova BV and Zeneca Mogen BV. Estas compañías permiten el acceso a la tecnología requerida libre de carga para propósitos humanitarios*¹⁹.

¹⁷ En cuanto a definiciones de esta figura jurídica nos remitimos: BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards and Intellectual Property Rights (IPRs)*, Luxembourg: Publications Office of the European Union 2011/ http://iee802.org/802_tutorials/2009-03/Patent%20Pools%20802_Via%203_10_08%20vFinal.pdf pág. 26. MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions: ...* cit. pág. 10 y 23. MERGES, R.P. *Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, 84 Cal. L. Rev. 1293 (1996). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol84/iss5/1> pág. 1340. NEWBERG J. “Antitrust, patent pool and the management of uncertainty” *The Atlantic Law Journal* 1, 2000 pag. 2. UNITED STATE PATENT AND TRADEMARK OFFICE *Patent pools solution to the problem of access in biotechnology patents*, 5 Diciembre 2000, disponible en: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf> pág. 4. CONTRERAS J.L., “Fixing FRANDS: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing”, *Antitrust Law Journal*, Vol. 79 N° 1, 2013, 47-97, pág. 75.

¹⁸ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit. pág. 134.

¹⁹ http://goldenrice.org/Content1-Who/who4_IP.php

A sensu contrario, otras son creadas con una vocación lucrativa como 3G Licensing S.A. para la licencia de la tecnología 3G en cuya página web se informa de las regalías aplicadas²⁰:

ROYALTY RATE PER LICENSED PRODUCT	
Standard Rate	€ 0,45
Compliant Rate	€ 0,35

b) Según el sector industrial, se caracterizarán por aspectos particulares que deberán ser tenidos en cuenta. A efectos ilustrativos, en el ámbito tecnológico se afectarán por el efecto de red –como DVD6C²¹- o la posible existencia de Acuerdos I+D; en el farmacéutico conviven medicamentos con sus genéricos, -UNITAID²² - o en la biotecnología donde muchas invenciones son materia viva -stART Licensing Inc.²³-.

c) Por otro lado, pueden diferenciarse según soporten o no un estándar de mercado²⁴ lo que es bastante usual en el ámbito tecnológico, como el programa de licencia de Via Licensing relativa a la norma técnica *Advanced Audio Coding* (AAC)²⁵.

Sin embargo, también es posible la existencia de esta colaboración de manera independiente, como los consorcios de la Organización Mundial de la Salud para luchar contra la enfermedad Síndrome Respiratorio Agudo Grave (conocida como SARS por sus siglas en inglés, *Severe Acute Respiratory Syndrome*) y que, dada la actual pandemia sanitaria, distintas fuentes las pretenden como solución para acelerar la investigación y elaboración de la vacuna para la enfermedad por coronavirus o *COVID-19*²⁶.

²⁰ <http://3g-licensing.com/3g-licensing-program/license-terms>

²¹ <http://www.dvd6cla.com/index.html>

²² <http://www.unitaid.eu/en/who/about-unitaid>

²³ <http://www.biospace.com/News/start-licensing-inc-grants-license-rights-to-gtc/51795>

²⁴ CRANE, Daniel A., *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination* (April 1, 2008). Cardozo Legal Studies Research Paper No. 232. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1120071> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1120071> pag 5 y 6

²⁵ <http://www.via-corp.com/us/en/licensing/aac/overview.html>

²⁶ MANORIA N. *India: Medicine Patent Pool (MPP) and its role in battling COVID 19* LexOrbis, 18 de agosto de 2020: <https://www.mondaq.com/india/patent/976980/medicine-patent-pool-mpp-and-its-role-in-battling-covid-19>

d) Finalmente, la doctrina diferencia los consorcios según el tamaño, que pueden variar de meros contratos multilaterales con un reducido número de participantes a estructuras administrativamente complejas²⁷. Si bien, este carácter puede modificarse por el carácter dinámico²⁸ de estos acuerdos, donde los miembros pueden aumentar o disminuir.

Cabe destacar la existencia del consorcio One-Blue, que aspira incluir a todas las patentes esenciales de la tecnología Blu-Ray Disc, DVD y CD relacionadas con los estándares utilizados en los productos Blu-Ray Disc²⁹.

En cualquier caso, su naturaleza jurídica se identifica con la red por la autonomía que mantienen los titulares de las invenciones, pues no pierden su personalidad jurídica ni capacidad de obrar, al mismo tiempo que colaboran estrechamente en la consecución del otorgamiento de una sola o varias licencias. Por este motivo, veremos qué se entiende por red empresarial para profundizar un poco más su vínculo con el consorcio de patentes, así como la organización interna y estructura habituales de la red y cómo se adapta a la realidad consorcial.

I.- La red empresarial

A pesar de la trascendente influencia de las redes empresariales, el único ordenamiento jurídico con una definición legal es la ley italiana nº 33 del 2009, en su artículo 3, 4-ter – 4 quinquies, sucesivamente reformada, que constituye una excepción dentro del contexto europeo. Por esa razón, la doctrina ha intentado enmendar este vacío ofreciendo distintas descripciones con un denominador común, la cooperación entre empresas o entidades tanto públicas como privadas. De este modo, con una perspectiva meramente económica, Hakanson las define como un “mecanismo que mantiene los diferentes tipos de interdependencias generadas por las actividades y los recursos de la empresa que están conectadas y dependen de las actividades y recursos de los demás actores”³⁰.

²⁷ MERGES, R. P. *Contracting into Liability Rules*:... cit. pág 1342-1352.

²⁸ RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRANDS*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 26.

²⁹ RUUD, Peters. 2011 “One-Blue: a blueprint for patent pools in high-tech”. *Intellectual assets magazine*. Septiembre/Octubre 2011 [en línea] http://www.one-blue.com/data/downloadables/4/5/iam-magazine_september-october-2011_article-oneblue.pdf (última visita 3 de octubre de 2020).

³⁰ HAKANSSON H. “Technological collaboration in Industrial Networks” *EMJ* Vol. 8, Nº 3, Septiembre 1990, 371-379, pág. 371.

Desde una visión colaborativa, Jesús Sebastián u Ortega Madrigal, entre otros³¹, recogen que son “asociaciones de interesados que tienen como objetivo la consecución de resultados acordados conjuntamente a través de la participación y la colaboración mutua”. Igualmente, Cooke que es un “conjunto de confianza recíproca, de prestigio o costumbre y vínculos basados en la cooperación entre actores que les permite perseguir objetivos comunes, en este caso, referentes a la innovación, tras lo que pueden continuar nuevos proyectos, incluir a otros miembros o desaparecer”³².

En un ámbito jurídico, destacamos a Krebs, Jung o Schultes³³ que mantienen que una red empresarial es “cada conexión legalmente voluntaria basada en el objetivo de la red económica y jurídica de un mínimo de tres empresas jurídicamente independientes que inducen una demanda específica de la organización. Las empresas de la red, al menos parcialmente intercambian su independencia económica para la coordinación de sus actividades económicas por medio de prácticas concertadas, convenios o la fundación de una empresa con el fin de implementar el objetivo de la red permitiendo compartir recursos”.

Por su parte, Julio Costas las identifica como “instrumentos de cooperación entre empresas de base contractual que pueden adoptar formas jurídicas distintas y tener objetivos empresariales diversos”³⁴.

³¹ SEBASTIÁN J. “Las redes de cooperación como modelo organizativo y funcional para la I+D” *Redes* Universidad Nacional de Quilmes. Vol. 7, Nº 15, 97-111, pág. 2. ORTEGA MADRIGAL L., JAREÑO ESCUDERO C., SOTO FRANCÉS L., VALERO ESCRIBANO V., “Procesos innovadores de cooperación: análisis y potencial de las redes de Living Labs” *Informes de la Construcción* Vol 69, 548, Octubre/Diciembre 2017, 1-12, pág. 2.

³² COOKE P. “Regional Innovation Systems, Clusters and the knowledge economy” *Industrial and Corporate Change* Vol. 10, Nº 4, 2001, Oxford University Press, 945-974, pág. 953.

³³ KREBS P., JUNG S. “Estructuras de gobernanza en redes empresariales” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 127-169 pág. 128, pie de página 257. KREBS P., JUNG S. “Régimen de diversas actividades en redes empresariales” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 57-85 pág. 58, pie de página 57. SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía y el carácter estático del derecho de competencia, la combinación de un control de conducta dinámico y la estructural como un enfoque superador” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 187-203, pág.188-189.

³⁴ COSTAS COMESAÑA J. “Una panorámica del análisis antitrust relativo a las redes empresariales en España” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 477-507, pág. 477.

Finalmente, Juan Ignacio Ruiz Peris recoge que pudiendo tener un carácter contractual, societario o mixto, están “integradas por un conjunto de empresarios jurídicamente independientes, pero vinculados jurídica y económicamente que sostienen, de manera general, una estructura relacional estable y múltiple, fundada en relaciones de confianza *intuitu personae* que implica el reparto de las funciones propias de la empresa entre sus miembros, que se comparta la explotación de uno o varios bienes inmateriales y cuyos miembros sostienen al mismo tiempo relaciones de cooperación y competencia”³⁵.

Con esta última definición como apoyo, clasificamos las redes según la forma legal con la que se organicen. Así³⁶:

- Las redes asociativas, societarias u organizativas se fundamentan en la constitución de sociedades civiles (con personalidad jurídica), asociaciones, empresas en participación (normalmente con personalidad jurídica como las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada), *consortias*, cooperativas, agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas.

- Las contractuales se basan en contratos multilaterales no asociativos, en un conjunto de contratos bilaterales interdependientes, en una forma intermedia entre estas dos posibilidades o en contratos a favor de tercero. A su vez, serán horizontales si se acuerdan entre empresas competidoras o que no lo sean pero se encuentren en el mismo nivel de la cadena de producción y distribución (Acuerdos de Cooperación, Transferencia de Tecnología, etc.), o verticales cuando no se sitúan en ese mismo nivel (Acuerdos de Distribución exclusiva o selectiva, etc.)³⁷.

³⁵RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red” ...cit., pág. 9. SAGASTI AURREKOETXEA J. “Derecho de la competencia y acuerdo de colaboración empresarial. Acuerdos de investigación y desarrollo y acuerdos de especialización” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 583-644, pág. 583.

³⁶ RUIZ PERIS, J.I. “Business Networks as a Legal Explanatory Framework”...cit. pág.26 CAFAGGI F. “Redes contractuales y small business act. ¿Hacia unos principios europeos?” ... cit., pág. 24, 37-39.

³⁷ CAFAGGI F. “Redes contractuales y small business act. ¿Hacia unos principios europeos?” ... cit. pág. 30. Comisión Europea Directrices relativas a las restricciones verticales (2010/C 130/01) par.24. Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 1. GONZÁLEZ CASTILLA F. “La aplicación del principio de relatividad de los contratos a las redes de distribución” ... cit., pág. 102.

Pues bien, el consorcio de patentes se identificará con redes contractuales horizontales, pues los contratantes son titulares de invenciones que suelen competir entre sí, siendo la fórmula más eficaz la que hemos indicado como “intermedia”. Consistirá en la formalización de un indispensable contrato marco multilateral que será ejecutado en la práctica mediante una pluralidad de contratos bilaterales que dependerán de si existe una entidad administrativa común.

Esta determinación nos interesa a los efectos del artículo 101 del TFUE que es aplicable en la medida en que puede componerse de todo tipo de participantes que coordinan, en mayor o menor medida, su comportamiento y pueden caer en la prohibición de prácticas colusorias y cárteles del apartado primero³⁸.

A.- La red consorcial

La integración entre los miembros se canaliza por el “interés compartido” de crear un determinado valor con la colaboración tecnológica y por el “interés divergente” de cada uno de ellos en el sentido de atribuirse individualmente ese valor, extremos ambos propios de estas organizaciones reticulares³⁹.

El interés compartido se observa en el objeto del propio contrato como es aportar en común la tecnología determinada para facilitar su expansión, la imposición de cánones que supongan beneficios económicos, el legítimo intercambio de información o la sujeción a una gobernanza única con licencia conjunta.

Por su parte, el divergente consistirá en los intentos por incluir las patentes propias en el paquete consorciado en detrimento de las demás o la fórmula de distribución de regalías que más convenga individualmente.

³⁸ SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía...”cit., pág.187. COSTAS COMESAÑA J. “Una panorámica del análisis antitrust relativo a las redes...”cit., pág. 477-478. SAGASTI AURREKOETXEA J. “Derecho de la competencia y acuerdo de colaboración empresarial. ...” cit. pág. 599.

³⁹ RUIZ PERIS, J.I.“Business Networks as a Legal Explanatory Framework”... cit. pág. 26-28. RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red”... cit., pág 16.

Ambos configuran la red empresarial y encuentran un límite en la normativa de defensa de la competencia pues se producen prácticas anticompetitivas cuando se extralimitan tanto los primeros (intercambio de información sensible, cártel de patentes, abusos de dependencia de la red o de la licencia conjunta, cláusulas de retrocesión, restricciones a la innovación, la imposición de barreras de salida o incumplimientos del gestor), como los segundos (inclusión de patentes sustitutas o no esenciales, exclusiones de mercado, cesiones de patentes esenciales o efectos de derrame y *networking*) como ambas (prácticas discriminatorias o negativas a contratar, repartos de mercados o barreras de entrada).

II.- Organización interna de la red

A continuación, comentaremos las características de los vínculos existentes entre los componentes y de éstos con la red, la estructura e instrumentos de gobernanza habituales en las mismas para concretar su adaptación a la realidad consorcial. Así, las relaciones internas suelen destacar por⁴⁰:

- La flexibilidad en la entrada y salida de integrantes,
- El cauce de los intercambios no tiene por qué estar claramente definido,
- La perspectiva de larga duración,
- La multiplicidad,
- La menor burocratización,
- La presencia de Economías de Escala gracias al acceso a recursos externos,
- La relativa baja dependencia con respecto a la organización,
- La ausencia o baja significación de la jerarquía,
- La reciprocidad de las relaciones entre los miembros,
- La confianza y familiaridad.

⁴⁰ RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red”... cit. pág. 13-14 ORTEGA MADRIGAL L., JAREÑO ESCUDERO C., SOTO FRANCÉS L., VALERO ESCRIBANO V., “Procesos innovadores de cooperación:...” cit., pág. 2. KREBS P., JUNG S. “Estructuras de gobernanza...”cit. pág. 129-130. KOSCHATZKY K. “Fundamentos de la Economía de Redes. Especial enfoque a la innovación” *Economía Industrial* N° 346, 2002, IV, 15-26, pág. 18-19. CAFAGGI F. “Redes contractuales y small business act. ¿Hacia unos principios europeos?” ...cit. pág. 23.

De esta relación, la flexibilidad en la entrada y salida se convierte en una exigencia imperativa para el consorcio de patentes por su vocación abierta, así como la determinación clara y precisa de los cauces para evitar trasvases de datos sensibles⁴¹. Por otro lado, suelen ser relaciones contractuales múltiples y estables en el tiempo que permiten los beneficios de una menor burocracia y la generación de economías de escala⁴². En cuanto al resto de circunstancias, depende de la concreta red consorcial aunque un aumento de la confianza, influye en las mayores probabilidades de actuaciones anticompetitivas.

Por otra parte, la estructura puede ceñirse simplemente a dos categorías distintas, marco y proyecto, o puede derivar en organizaciones más desarrolladas que establezcan su actuación en varios niveles como⁴³:

- N. Marco: se compone del conjunto del tejido empresarial, suele proporcionar reglas genéricas toda la organización, como su propósito innovador, exigencias para la membresía o expulsiones.
- N. Proyecto: son las concretas actuaciones investigadores ya sean bilaterales o multilaterales lo que la convierte en la base económica de la red.
- N. Sub-proyecto: auxilia a los proyectos específicos.
- N. Actividad: racionaliza la existencia de proyectos similares favoreciendo la transferencia de conocimientos.
- N. Módulo: agrupa los modelos de negocios subyacentes a las diferentes actividades pero es un apartado. No obstante, tiene más importancia a efectos legislativos que para la propia organización en red.

Los consorcios de patentes se estructuran de muchas formas diversas en continua transformación desde modos simples hasta complejos, con o sin administración conjunta, pero todos comparten la fijación, a un nivel marco, del objetivo común de licenciar la tecnología consorciada.

⁴¹ Capítulo cuatro, II, B, J y P.

⁴² Capítulo tres, I, A.

⁴³ KREBS P., JUNG S. “Régimen de diversas...”cit. pág. 63-69. KREBS P., JUNG S. “Estructuras de gobernanza ...” cit. pág. 135-144.

Finalmente, cada uno de estos sectores dispondrá de diferentes herramientas jurídicas para su organización según sea el número de contratantes, la cercanía al proyecto común interesado y al valor del mismo. Así, diferenciamos⁴⁴:

- Instrumentos de Gobernanza Blandos: establecen incentivos para cumplir con las normas establecidas o ejercen una presión suave hacia el comportamiento deseado, motivando el comportamiento pretendido sin ser legalmente exigibles. Algunos son los códigos de conducta, recomendaciones, modelos de contratos, los conocidos como “cumplir o dar explicaciones” o “nombrar y avergonzar”, etc. Suelen utilizarse a del nivel actividad.
- Instrumentos de Gobernanza Duros: se utilizan por su fuerza legal cuando el número de implicados es mayor o los intereses en juego son valiosos. Distinguimos las Sociedades (Organizan sistemas con alto grado de juridificación y suele ser parte del nivel marco) o los Contratos (útil para regular los proyectos).
- Reglas consuetudinarias: son prácticas repetidas que suelen evolucionar de relaciones contractuales de largo plazo, convirtiéndose en un acuerdo implícito entre las partes.

Los instrumentos de gobernanza duros suelen ser los más utilizados en el ámbito consorcial dados los valiosos activos que conforman el objeto de la colaboración y, especialmente relevante será la presencia de los contratos por el carácter de las redes consorciales. Sin perjuicio de que la administración se encargue a un ente común que suele tener forma societaria.

⁴⁴ KREBS P., JUNG S. “Régimen de diversas...” cit. pág. 73-76. KREBS P., JUNG S. “Estructuras de gobernanza ...” cit. pág. 151-157 y 161-163.

A.- La administración de la red

Como hemos indicado, las redes suelen ser muy descentralizadas, sin una jerarquía propiamente ni gobernanza central, sino una mínima dirección en la consecución del objetivo común⁴⁵. A pesar de eso, puede crearse una Filial Común o una Entidad Gestora para el control de la red regido por la Buena Fe del que se ramifican otros deberes – que veremos seguidamente- y que son fundamento para la estabilidad y duración de las conexiones⁴⁶. En el supuesto de que los participantes de la red consorcial optaran por la administración conjunta, podríamos entender que debe observar esos deberes rectores pero existen precisiones que considerar con respecto a cada uno de ellos. De este modo:

a) El Deber de Lealtad exige trabajar por la mejor consecución del interés compartido sin perjudicar, indebidamente, al divergente. En su consecuencia, hay un compendio de obligaciones externas e internas que configurarán su responsabilidad contractual⁴⁷ y que responden a principios derivados como el de transparencia, el de no desviar recursos de la red para propósitos individuales, el de no sustraer el negocio de un miembro o la prohibición de convertir clientes comunes en exclusivos.

Como causa justificada de un perjuicio debido, señalamos la exclusión de una patente del consorcio por su invalidez o no esencialidad o una menor retribución económica por causa de la calidad de la invención.

b) Los Deberes de Información y Confidencialidad pueden parecer antitéticos pero suponen, por un lado, dar cuentas de las gestiones realizadas como administrador de la licencia conjunta y, por otro, que el tratamiento de datos sensibles será cuidadoso con las precauciones debidas para evitar un trasvase anticompetitivo⁴⁸. Cuestiones ambas necesarias para un buen funcionamiento de la colaboración.

⁴⁵ RUIZ PERIS, J.I. “Business Networks as a Legal Explanatory Framework”...cit. pág. 26. JARILLO J.C. “On strategic networks” *Strategic Management Journal* Vol. 9, 31-41 1998, pág. 32. TIDD J., BESSANT J., *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*,...cit., pág. 284. CAPPELLIN R. “Networks and technological change in regional cluster”...cit., pág. 63. KOSCHATZKY K. “Fundamentos de la Economía de Redes. ...” cit, pág. 16.

⁴⁶ RUIZ PERIS J.I. “Business Networks as a legal Explanatory Framework”... cit., pág. 31-33. KREBS P., JUNG S. “Estructuras de gobernanza...” cit. pág. 145. RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red”... cit. pág. 18-19. MARTÍ MIRAVALLS J. “Transparencia y Redes Empresariales” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 135-163, pág. 140.

⁴⁷ Capítulo IV, III, A, 1.

⁴⁸ Capítulo IV, II, O.

c) El Deber de Cuidado, con un carácter más genérico que abarca a los anteriores, es de especial importancia en nuestro caso porque exige una concienzuda atención y un escrupuloso cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia que evitará conductas falsarias y, por tanto, intervenciones de las autoridades europeas.

d) El Deber de Deliberación tendrá un mayor peso en el momento de definir el clausulado del contrato marco que determinará el funcionamiento del consorcio de patentes. Lógicamente, las partes deberán negociar y pactar dichas estipulaciones que regularán sus relaciones.

e) Finalmente, el Deber de Opción preferencial a los miembros de la red es el más delicado y discutible de todos, en cuanto a que no siempre se debe dar preferencia a los participantes por razones de eficiencia económica y normativa aplicable, como la inclusión de patentes inválidas.

B.- La estructura consorcial

Profundizando en la organización interna del consorcio de patentes puede variar desde sencillos contratos bilaterales o multilaterales –licencias cruzadas- por los que las partes *deciden compartir sus tecnologías y conceder licencias globales sobre las mismas* hasta complejos entramados con un ente de administración común que centralizará las patentes de los miembros para su facilitación a éstos y a terceros interesados⁴⁹.

Esta distinción que se propone entre estructuras simples y complejas no es un estado estático sino dinámico, pues puede mudar constantemente según la entrada o salida de participantes y los acuerdos organizativos que pacten.

⁴⁹Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 56 y 244. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes ...* cit. pág. 26. MERGES, R. P. *Contracting into Liability Rules: ...* cit. pág. 1342-1352.

1.- Estructura simple

Los niveles en estas sencillas redes consorciales suelen reducirse a dos, el denominado nivel proyecto y el nivel marco⁵⁰. El primero de ellos, se compone de la sumatoria de todas las licencias que se intercambian los miembros del consorcio a modo de “licencias cruzadas” por la que *dos o más empresas se conceden recíprocamente, mediante un único contrato o contratos separados, una licencia de derechos de tecnología que se refiera a tecnologías competidoras o que pueda utilizarse para la producción de productos competidores*⁵¹. Sin embargo, lo que diferencia esta institución de un Consorcio de Patentes es el nivel marco, donde los miembros determinan el “propósito de la red” que no es otro que licenciar sus tecnologías consorciadas, bien de forma individual, bien conjunta, a todos aquéllos que estén interesados en su adquisición (también desarrollado a un nivel proyecto).

Estos extremos se formalizarán en el contrato marco correspondiente que podrá recoger en sus mismos términos el cruce de patentes o estipular las condiciones en las que ejecutará el cruce de los derechos de patentes posteriormente.

La necesidad de centralizar la administración del acuerdo variará según las situaciones, pues los propios titulares pueden gestionar sus contrataciones de manera independiente mediante licencias individuales, sin perjuicio de la posibilidad de encargar dicha tarea a uno de los participantes para ofrecer una licencia conjunta⁵². No obstante, esta no es una situación estática pues puede perfectamente ocurrir, que los miembros consorciados decidan iniciar planes de investigación I+D sobre la tecnología en común (factible a nivel sub-proyecto, que surgen de manera auxiliar⁵³) o la intervención de una entidad gestora, de manera que se produzca una mayor complejidad.

⁵⁰ KREBS P., JUNG S. “Régimen de diversas...”cit. pág. 63. KREBS P., JUNG S. “Estructuras de gobernanza ...” cit. pág. 135.

⁵¹ Si bien esta definición recogida en el Artículo 1 del *Reglamento 316/2014, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología* se refiere a “acuerdos recíprocos” en general, es perfectamente trasladable a la licencia cruzada de derechos de patentes entre dos empresas. KLEIN J.I. *Cross licensing and antitrust law* 2 May 1997, disponible en: https://www.justice.gov/atr/speech/cross-licensing-and-antitrust-law#N_3 pie de página 3. LIND R.C., KLEYMENOVA A.V., MIAUTON M. and MUYSSERT P., *Report on Multiparty Licensing*, Charles Rives Associates Ltd. 22 de abril de 2003 pág. 5.

⁵² CARBAJO CASCÓN, F. “Los consorcios de patentes” ...cit. pág. 140.

⁵³ KREBS P., JUNG S. “Régimen de diversas ...”cit. pág. 67. KREBS P., JUNG S. “Estructuras de gobernanza ...” cit. pág. 143.

2.- Estructuras complejas

Conlleven una realidad consorcial más elaborada donde, normalmente, la gobernanza se confía a una entidad común a la que se le licencian los derechos pertinentes para que, a su vez, conceda sublicencias a los miembros consorciados y a terceros, mediante una licencia conjunta facilitando el acceso a la totalidad de la tecnología (puede desarrollarse en un nivel proyecto o actividad de existir diversos proyectos homogéneos)⁵⁴. En estas situaciones carece de sentido hablar de licencias individuales pues se evitan con esta intermediación.

El propósito licenciante de la red continúa determinado por el acuerdo a nivel marco que, además, determinará cuál de las opciones existentes para la entidad común es la seleccionada y cómo los miembros consorciados procederán a licenciar sus patentes de invención a la misma para su posterior facilitación de los interesados. También es posible que los participantes decidan ceder sus invenciones, en lugar de licenciarlas, pero nos centraremos en esta última por ser la más habitual⁵⁵.

Entre las posibilidades para la gobernanza conjunta, distinguimos:

1. Uno de los propios contratantes asuma tal fin, como el caso de Philips –DVD3C- o Toshiba –DVD6C- para el *Digital Video Disc*.
2. Una sociedad creada *ad hoc*, como MPEG LA, para lo que se deberán otorgar Escrituras como la de Constitución y los Estatutos Societarios según la normativa aplicable para la institución jurídica seleccionada.
3. Una empresa profesional existente como VIA LICENSING con la tecnología UHF RFID o ONE RED y ONE BLUE con el programa iniciado por Philips.

Su régimen jurídico, obligaciones y responsabilidades se analizarán en el capítulo cuatro⁵⁶ pero, ahora, nos interesa analizar la forma jurídica que puede asumir para el cumplimiento de sus funciones. A saber:

⁵⁴Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 244. CARBAJO CASCÓN, F. “Los consorcios de patentes” ...cit., pág. 140. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, *Normas Técnicas y Patentes* Décimo Tercera Sesión, Ginebra 23 a 27 de marzo de 2009 pág 2. TASSEY G. *Standardization in Technology-based market*, Junio de 1999, disponible en: <https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2017/05/09/researchpolicypaper.pdf> pág. 38.

⁵⁵ CARBAJO CASCÓN, F. “Los consorcios de patentes” ...cit. pág. 140.

⁵⁶ Epígrafe III.A.1.

a.- Asociación

La Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, *reguladora del Derecho de Asociación* desarrolla el artículo 22 de la Constitución Española y la define como un conjunto establemente organizado de personas, físicas o jurídicas, unidas para alcanzar un fin, determinado y legal, común a toda ellas, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar⁵⁷. Esta definición podría amoldarse a lo que pretendemos, pero las asociaciones tienen un objetivo más comprometido con la sociedad, pues como recoge la exposición de motivos VIII de ley orgánica “*Es necesario que las asociaciones colaboren no sólo con las Administraciones, sino también con la industria y el comercio, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales; colaboración edificada sobre una relación de confianza mutua y de intercambio de experiencias, sobre todo en temas tales como el medio ambiente, cultura, educación, sanidad, protección social, lucha contra el desempleo, y promoción de derechos humanos*”.

El funcionamiento marcadamente asambleario, donde la gestión sólo pueden hacerlas los propios asociados y la ausencia de un fin lucrativo⁵⁸, dificultan su adaptación a la gestión del programa de licencia.

b.- Uniones Temporales de Empresa

Las UTE se regulan en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, *sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Regional* con la finalidad de crear un *sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro* (Art. 7). Estas Uniones Temporales de Empresas surgen con una vocación principalmente tributaria para la realización de una labor concreta cuyos miembros, por separado, no podrían asumir o les resultaría especialmente gravoso –frecuente en el sector de la contratación con la administración pública-. Además, carecen de personalidad jurídica, han de ser constituidas en escritura pública, la responsabilidad de las empresas frente a terceros es solidaria e ilimitada y serán gestionadas por un único gestor con poder suficiente para la consecución del fin último⁵⁹.

⁵⁷ DIEZ PICAZO L., GULLÓN A. *Sistema de Derecho Civil*, Tecnos, Duodécima Edición 2012, Volumen I, pág. 521.

⁵⁸ DIEZ PICAZO L., GULLÓN A. *Sistema de Derecho Civil*, ..., Volumen I cit. pág. 527 y 528.

⁵⁹ BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*. Volumen II. 18ª Edición. 2011 Tecnos. pág. 605-606.

No es la solución más adecuada para nuestros intereses por la falta de personalidad jurídica –extremo que le imposibilitaría para contratar con terceros y para ostentar cualquier derecho- y por la responsabilidad solidaria e ilimitada que se asumiría por los intervinientes derivada de la gestión única. Asimismo, el límite temporal, su vocación de contratante con el sector público y el carácter empresarial de todos los unidos corroboran esta falta de adecuación.

c.- Agrupaciones Interés Económico

Su finalidad se recoge en el artículo 2 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, *de Agrupaciones de Interés Económico* como la de *facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios*, realizando una actividad auxiliar sin sustituir ni eliminar la de los participantes. Tienen personalidad jurídica, con el régimen supletorio de la sociedad colectiva, un órgano deliberante en forma de asamblea y requiere de escritura pública para su constitución. Además, carecen de ánimo lucrativo y los socios responden, subsidiariamente, de las deudas de la AIE de manera personal y solidaria⁶⁰.

En la misma línea argumental expuesta en el apartado anterior, entendemos que no constituye la vía más interesante porque administraría la explotación de un paquete de tecnologías en común que no tiene por qué ser una actividad auxiliar para los titulares. Además esta gestión tiene un ánimo lucrativo evidente y son comunes las entidades que obtienen una remuneración por sus servicios con cargo a las regalías obtenidas.

d.- Empresa en participación

Esta es una de las formas de colaboración más recurrentes en el tráfico jurídico y la más utilizada a los fines que nos interesan, pues los participantes crean una sociedad independiente con el fin de gestionar y administrar la contratación de las licencias conjuntas. Aunque son factibles todas las posibilidades societarias (comanditaria simple, colectiva, etc.) la práctica suele coincidir con las de capital y, concretamente, con las Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada.

⁶⁰ BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*. ...cit. Pág. 604-605.

Lógicamente, se deberán observar los requisitos legalmente establecidos para su creación como la Escritura de Constitución y los Estatutos, sin perjuicio de dotarlos de recursos financieros o trabajadores entre otros.

e.- Fundación

La ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, las define como *organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general* y en cuyo artículo 3 de fines y beneficiarios recoge que *En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general*⁶¹.

Por ese motivo, podemos pensar en estas fundaciones⁶² como opción gestora para consorcios de patentes que surgen para responder a cuestiones humanitarias y benéficas como *The Golden Rice Project* o iniciativas para expandir los eventuales medicamentos y vacunas para la enfermedad por coronavirus. No es así en el supuesto objeto de estudio, donde los participantes están interesados en beneficiarse económicamente.

⁶¹ DIEZ PICAZO L., GULLÓN A. *Sistema de Derecho Civil*, ..., Volumen I, cit. pág. 537.

⁶² CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit. pág.140.

CAPÍTULO TRES: EFICIENCIAS, COMPOSICIÓN Y COMPARATIVA.

La colaboración entre empresas competidoras que supone la red consorcial puede abocar a comportamientos colusorios como el reparto de mercados, la fijación de precios, reducción de la innovación, los efectos derrame o los denominados *networking* que crean fuertes ineficiencias en la economía. Por este motivo pueden caer en el ámbito de aplicación el artículo 101 del TFUE⁶³ que recoge:

1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

- a. fijar directa o indirectamente los precios de, compra o de venta u otras condiciones de transacción;*
- b. limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;*
- c. repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;*
- d. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;*
- e. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.*

⁶³ VICIANO PASTOR J. “La tutela de intereses públicos y las redes contractuales. Especial referencia al control de las concentraciones y las redes empresariales” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 223-240, pág. 224. En este sentido, los Consorcios de Patentes caen, en principio, en el ámbito de prohibición salvo que, con base jurídica en el artículo dos del Reglamento N° 17 del Consejo CEE, *Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado*, la Comisión Europea certifique que no ha lugar a intervenir en relación a un determinado programa de licencia conjunta como en los casos de 3G o el *Compact Disc*.

De esta manera, es perfectamente aplicable a la red consorcial en cuanto que requiere⁶⁴:

1. *La existencia de un acuerdo*: Definido como la concurrencia de voluntades entre al menos dos partes sin que la forma en que se manifieste importe, siempre que constituya la indudable expresión de la intención de las partes.
2. *Realizado entre empresas*: Es un concepto amplio y autónomo para el Derecho Europeo y se entiende como toda entidad que desarrolla algún tipo de actividad económica o comercial, independientemente de su forma legal o el origen de financiación.
3. *Afectación al comercio entre los Estados Miembros*: Determinará que la legislación aplicable sea la europea en vez de la nacional.
4. *Tener por objeto o efecto*: Son requisitos alternativos y no cumulativos. Los primeros son acuerdos que por su naturaleza tienen el potencial de afectar negativamente mientras que, en los segundos, se prevén ineficiencias para la competencia sin que su finalidad sea restrictiva.
5. *Impedir, restringir o falsear el juego de la competencia*: Este apartado será objeto de estudio posteriormente, donde analizaremos las ineficiencias posibles del Consorcio de Patentes.
6. *Dentro del mercado interior*: Esta delimitación permite a la Comisión Europea actuar, pues solamente es competente dentro de los límites de la Unión.

⁶⁴ WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, Oxford University Press, 2015, pág. 103, 123 y 152. STEINER J., WOODS L., TWIGG-FLESNER C. *EU law*, Oxford University Press, 2006 pág. 580 y 588. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia, Prohibiciones antitrust, control de las concentraciones y procedimientos de aplicación*, Marcial Pons, 2007 pág. 107, 109-110. MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* Cambridge University Press 2013 pág. 67, 76, 92-104 y 111. ALBORS-LLORENS A. *EC Competition law and Policy* William Publishing, 2002, pág. 18, 28-34 y 39. ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia* Tecnos, 2008 pág. 64, 72-73, 86-93 y 94-96. FERNÁNDEZ-LERGA GARRALDA C. *Derecho de la Competencia Comunidad Europea y España* Aranzadi Editorial, 1994, pág. 86- 87 y 133-137. RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. “Acuerdo entre empresas, decisiones de asociación de empresas y prácticas concertadas” en LOMA-OSORIO D. *Tratado de Derecho de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, 2013 España, 87-170, pág. 96, 105 y 113-117. DÍEZ-ESTELLA F. y GUERRA FERNÁNDEZ A. “Comentario al art. 1 de la LDC. El principio general de prohibición de las conductas colusorias” en DÍEZ-ESTELLA F. y GUTIÉRREZ A. *Defensa de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, 103-125, pág. 110. CORTI VARELA J. “Tipología de cárteles duros: un estudio de los casos resueltos por la CNC y CNMC” en *La lucha contra los cárteles en España* BENEYTO PÉREZ J.M., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J. (direc.) PORRAS BELARRA J. (coor) Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 109-130, pág. 120. RODRÍGUEZ MÍGUEZ J.A. “Autoridades responsables de la lucha contra los cárteles en España y la Unión Europea: organización y mecanismos de atribución de competentes” en *La lucha contra los cárteles en España* BENEYTO PÉREZ J.M., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J. (direc.) PORRAS BELARRA J. (coor) Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 131-172, pág. 136. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ M. “La criminalización de los hardcore cartels: reflexiones a partir de la experiencia de EE.UU. y Reino Unido” en *La lucha contra los cárteles en España* BENEYTO PÉREZ J.M., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J. (direc.) PORRAS BELARRA J. (coor) Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 763-813, pág. 777.

Sin embargo, los variados efectos positivos que se derivan de esta figura jurídica permite la inaplicación de la prohibición con fundamento en el artículo 101.3 del TFUE siempre que se observen todos los requisitos legales relacionados en el mismo y que comentaremos en el apartado siguiente⁶⁵.

De igual manera, la creación y funcionamiento del consorcio de patentes estarán limitados e influidos por diferentes herramientas legales y jurídicas como las meras recomendaciones –*softlaw*- que componen las *Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal*, y las *Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología* o la normativa –*hardlaw*- regulada en el Reglamento N° 316/2014 de 21 de marzo relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante RECATT) y el Reglamento N° 1217/2010 de 14 de diciembre relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo (en adelante RECAID)⁶⁶.

A continuación, determinaremos la causa de aplicación o no de los mismos.

I.- Beneficios y Eficiencias

El mero hecho de generar una serie de beneficios por parte del Consorcio de Patentes no supone la inaplicación de la prohibición del artículo 101.1 de TFUE *per se* sino que se deben observar íntegramente los cuatro requisitos del artículo 101.3 de TFUE⁶⁷. Siendo los dos primeros de carácter positivos y los otros dos negativos⁶⁸.

⁶⁵ WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ... cit., pág. 178. MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* ...cit. pág. 128

⁶⁶ Las referencias de sus respectivas publicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea son: (C 11 de 14.01.2001; 2014/C 89/03; L93/17 de 28.03.2014 y L 335/36 de 18.12.2010.

⁶⁷ BENEYTO PÉREZ J.M., MAILLO GONZÁLEZ ORÚS J. *Tratado de Derecho de la Competencia*, S.A. Bosch, Tomo 1, 2005, pág. 281.

⁶⁸ Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 42. ALBORS-LLORENS A. *EC Competition law and Policy*... cit., pág. 48. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ... cit., pág. 113. Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pág. 49 y 145. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho mercantil*”. 12º Edición. Thomson Reuters: Navarra. 2011. pág. 339. FERNÁNDEZ-LERGA GARRALDA C. *Derecho de la Competencia*: ... cit., pág. 154.

A saber⁶⁹:

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

a. impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;

b. ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

A continuación, se relacionan y desarrollan:

A.- Mejora de la producción o la distribución de los productos y Fomento del progreso técnico o económico

Como hemos reiterado, los consorcios de patentes suponen la aparición de una amplia variedad de beneficios pero, sobre todo, han de afectar al Fomento del Progreso Técnico o Económico al facilitar la expansión de los avances tecnológicos. En todo caso, estas eficiencias deben ser objetivamente valorables y, para su justificación, la Comisión exige las siguientes verificaciones⁷⁰:

- a) la naturaleza de las eficiencias;
- b) el vínculo entre el acuerdo y las eficiencias;
- c) la probabilidad e importancia de cada eficiencia alegada y
- d) cómo y cuándo se obtendrá cada supuesta eficiencia.

⁶⁹ MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* ... cit. pág.120-125. ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., ... cit. pág 101-106. RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. "Acuerdo entre empresas, decisiones ... cit. pág 134-135.

⁷⁰ Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 51-55. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ... cit., pág. 163. STEINER J., WOODS L., TWIGG-FLESNER C. *EU law*, ... cit. pág. 599. MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* ...cit. pág. 121. RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. "Acuerdo entre empresas, decisiones ... cit., pág. 134. ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia.*, ... cit. pág. 101.

La naturaleza es el elemento principal en el que nos centraremos, distinguiendo⁷¹: Eficiencias de Coste y Cualitativas. La segunda exige un nexo causal entre acuerdo y eficiencia y, las dos últimas, permiten un control del valor de estos beneficios obtenidos.

- DE COSTE: Como su nombre indica, tienen un cariz eminentemente monetario y se destacan:

a) Reducción de los costes temporales y económicos invertidos en la contratación, al evitar contactar con cada uno de los titulares pues el consorcio actúa a modo de ventanilla única o *one-stop-shopping*⁷².

b) Disminución de los gastos derivados de posibles litigios entre los miembros que pueden ser resueltos amistosamente y evita que el licenciario sea demanda por una eventual infracción de patente⁷³. Durante los años treinta, el consorcio estadounidense para la aeronavegación incluía un procedimiento de arbitraje a disposición de los posibles contendientes⁷⁴.

⁷¹ Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 64-72.

⁷²Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 245. MSF Briefing note *The UNITAID Patent Pool. A new tool for achieving access to medicines* Febrero 2009, disponible en: https://www.msfacecess.org/sites/default/files/MSF_assets/Access/Docs/ACCESS_briefing_PatentPoolTakingThePlunge_ENG_2008.pdf pág. 1. BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards* ...cit. pág. 83. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit. pág. 151. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization*, 2014 pág. 54, 169 y 173. FRANZINGER M.R. “Latent dangers in a Patent pool: The european commission’s approval of the 3G Wireless technology licensing agreement” 91 Cal. L. Rev. 1693 (2003) Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol91/iss6/5> pág. 1718. MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions*: ... cit. pág. 14 y 25. RESNIK D.B. “Biotechnology patent pool an idea whose time has come?” *Journal of Philosophy Science and Law* Vol. 3, 2003, pág. 14. SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting* ... cit. pág. 134. SIMON J., CLAASEN E., CORREA C., OSTERHAUS A., “Managing severe acute respiratory syndrome (SARS) intellectual property rights: the possible role of patent pooling” *Bulletin of the World Health Organization*, 83 (9), Septiembre 2005, 707-710, pág 708. UNITED STATE PATENT AND TRADEMARK OFFICE *Patent pools solution to the problem of access in biotechnology patents*, ... cit. pág. 10. US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition* Abril 2007, pág. 65. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) *Patents pool and antitrust a comparative analysis* Prepared by the Secretariat, Marzo 2014, pág. 9.

⁷³Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 17. ANDEWELT R.B. *Analysis of patent pools under the antitrust laws* 611-639, pág. 615. WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág. 9. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights* ... cit., pág. 65. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards* ... cit. pág. 54.

⁷⁴ MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions*: ... cit. pág. 19.

c) Supresión del apilamiento de regalías o *royalty stacking*, efecto producido por la suma de distintos cánones que los titulares de las patentes imponen de manera individual y no cooperativa, resultando en una cantidad total que refleja varios sobrepuestos independientes⁷⁵. En el ámbito económico se conoce como “doble marginalización”⁷⁶.

d) Favorecen la innovación en cuanto que los innovadores pueden cubrir parte de su inversión en I+D con las regalías obtenidas por los licenciarios⁷⁷.

- CUALITATIVAS: Se centran en las propiedades beneficiosas del acuerdo que resultan en la rápida difusión y aparición de avances técnicos. Entre ellas:

a) Desaparición de las marañas de patentes, o *patent thicket*, definidas como la superposición de un conjunto de derechos de exclusiva cuya licencia se requiere para comercializar una nueva tecnología⁷⁸. Este compendio de invenciones complementarias dificultan el progreso innovador y suponen una infrutilización de los recursos conocida como *The Tragedy of the Anticommons*⁷⁹.

⁷⁵ EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards*: ... cit. pág. 173. GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on Patent Hold-up, Royalty stacking and the meaning of FRAND*, ... cit. pág. 23-24. LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág. 10-11. BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards* ...cit. pág. 24. LEMLEY M.A. SHAPIRO C. “Patent Holdup and Royalty Stacking” *Texas Law Review* Vol. 85, 1991-2047 pág. 1993. SIDAK J.G. “Holdup, Royalty Stacking and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A reply to Lemley and Shapiro” *Minnesota Law Review* 1/18/2008, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=988694> pág. 714. MALDONADO K., “Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft ... cit. pág. 429.

⁷⁶ BRYAN K., HOVENKAMP E. *Profitable Double Marginalization*, 13 de mayo de 2016, pág. 1. GILBERT R., “Antitrust for patent pool: a century of policy evolution” *Stanford Technology Law Review* 3, 2004 pág. 7. WILARD T., NEWBERG J.A., “Antitrust and Intellectual Property: Separate spheres and unified fields” *Antitrust Law Journal* Vol. 66, 1997, 167-229, pág. 178. BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards* ...cit. pág. 83. NEWBERG J. “Antitrust, patent pool and the management of uncertainty”... cit., pag. 4.

⁷⁷ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/03) par. 17.

⁷⁸ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit pág. 134. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules* ... cit. pág. 30. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards*: ... cit. pág. 173. SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting* ... cit., pág. 119 y 134. MARTÍNEZ PÉREZ M., “Los patent thickets y los patent trolls: ... cit. pag. 75. MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions*: ... cit. pág. 33. WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág. 10. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights* ... cit., pág. 57.

⁷⁹HELLER M. “The tragedy of the anticommons”...cit., pág. 54-55. SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting* ... cit. pág. 124. FELLIG M.M. *Patent pools and Competition Law: An examination of the enforcement strategies of competition authorities* Université de Montréal, 10 de enero de 2008, pág.27-29. GHIDINI G. *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Elgar, 2010 pág. 73. HELLER M.A., EISENBERG R.S. “Can patents deter innovation? The Anticommons in Biomedical Research” *Science* Vol. 280, 1 mayo 1998, 698-791 pág. 699. LEVY E., MARDEN

b) Incentivo de la innovación al combinar patentes no competidoras que permiten un desarrollo tecnológico más complejo y elaborado⁸⁰. La vinculación a un estándar también favorece este objetivo pues los operadores del mercado, al elegir una opción técnica normalizada, no temerán optar equivocadamente⁸¹.

c) Permite un flujo de conocimientos técnicos a través del intercambio de experiencias cuya obtención, de otro modo, puede ser muy costosa⁸².

d) Expansión de la tecnología como consecuencia de todo lo anterior, por ser más asequible para los potenciales licenciarios que podrán integrarla en sus propios activos⁸³. A modo de ejemplo, el consorcio AVC/H.264 contrató más de un millar de licencias, mientras que la multinacional AT&T poco más de diez⁸⁴.

e) Acelera la implantación de un mercado común en el entorno europeo al facilitar el acceso a la tecnología de estándares de mercado que no sean utilizados como barreras *de facto*⁸⁵.

E., WARREN B., HARTELL D., FILATÉ I. “Patents pools and Genomics navigating a course to open science” *B.U. J. SCI. & TECH. L.* 2010 Vol. 16 pág. 7. LERNER J., *Collaboration in Intellectual Property: and Overview* Noviembre 2012, pág 1 . RESNIK D.B. “Biotechnology patent pool ...” cit. Pág. 6. Crítica a *The Tragedy of the Anticommons*: GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse? ...* cit. pág. 20.

⁸⁰ LERNER J. *Collaboration in Intellectual Property ...* cit. pág 2. SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting...* cit. pág 124.

⁸¹ CHAPPATE P. “FRANDS commitments- The case for antitrust intervention” *European Competition Journal*, Agosto 2009, 319-346, pág. 323.

⁸² EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards: ...* cit. pág. 54. LERNER J., LIN E. *Panorama sobre la colaboración en materia de propiedad intelectual* Noviembre 2012 pág. 3. MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions: ...* cit., pág. 22. UNITED STATE PATENT AND TRADEMARK OFFICE *Patent pools solution to the problem of access in biotechnology patents, ...* cit. pág. 10.

⁸³CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág.134. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/03), pár. 17. ANDEWELT R.B. *Analysis of patent pools ...* cit., pág. 616. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards: ...* cit. pág. 54 y 173. US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* 6 de abril de 1995 pág. 28. NEWBERG J. “Antitrust, patent pool and the management of uncertainty” ... cit., pag. 22.

⁸⁴ EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards...* cit. pág. 173.

⁸⁵DOLMANS M., “Standards for Standards” *Fordham International Law Journal*, Vol. 26 Is. 1, 2002, 163-208, pág. 165. MUELLER J.M. *Patent misuse through the capture of industry standards*, Berkeley Technology Law Journal Vol.17, 623-684, pag. 633 pie de página 49. BEKKER R., LIOTARD I., “European Standards for Mobile Communication: The tense relationship between Standards and Intellectual Property Rights”, *EIPR*, Vol 21, Is. 3, March 1991 pág. 112.

B.- Participación equitativa de los usuarios en el beneficio resultante

Este requisito de transmisión o participación equitativa supone que el impacto general del acuerdo sobre los consumidores debe ser beneficioso, esto es, que cuanto mayor sea la ineficiencia, mayor ha de ser, también, la eficiencia⁸⁶.

El particular concepto de consumidor engloba “a todos los usuarios directos o indirectos de los productos contemplados en el acuerdo, incluidos los productores que utilizan los productos como imputo, los mayoristas, los minoristas y los consumidores finales, es decir las personas naturales que operan con objetivos que pueden considerarse fuera de su actividad comercial o profesional”⁸⁷.

En relación a las eficiencias de coste, para determinar esta equitativa participación tendremos en cuenta las características y estructura del mercado, la naturaleza y magnitud de las mejoras, la elasticidad de la demanda y la magnitud de la restricción provocada⁸⁸. Así, lo recoge la Comisión⁸⁹:

El acuerdo permitirá a los productores interesados en obtener una licencia de todas las patentes necesarias para el DVD, rápidamente, conllevando una reducción en las transacciones y gestiones que también beneficiarán a los consumidores.

⁸⁶ WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ... cit., pág. 172 . ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia*, ... cit. pág. 104. MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* ... cit. pág. 123. Comunicación de la Comisión-Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pág. 143. Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 85. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ... cit. pág. 116-117. RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. “Acuerdo entre empresas, decisiones ... cit. pág. 134.

⁸⁷ Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 84. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ... cit. pág. 116. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ... cit., pág. 172. RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. “Acuerdo entre empresas, decisiones ... cit. pág. 134. ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia*,... cit. pág. 104.

⁸⁸ Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 96. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ... cit. pág. 117-118. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ... cit., pág. 173. ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia*, ... cit. pág. 104.

⁸⁹ Comisión IP/00/1135, Bruselas 9 octubre 2000, Case No IV/C-3/37.506 DVD Patent Licensing Programme.

En cuanto a las eficiencias cualitativas, su determinación exige un juicio de valor sobre lo que los consumidores pueden apreciar de un avance técnico por encima de las eventuales ineficiencias⁹⁰. Lógicamente, su valoración no es tan exacta o matemática como la anterior pues contiene un elevado nivel subjetivo. En relación a la telefonía móvil 3G, la Comisión Europea recogía⁹¹:

Se espera que con las nuevas tecnologías móviles proliferen los servicios multimedia y de transmisión de datos y voz de alta velocidad destinados a los usuarios de los teléfonos móviles.

C.- Restricciones no indispensables

Este examen es reflejo del Principio de Proporcionalidad⁹² en el que debemos valorar si el acuerdo y las restricciones derivadas son indispensables para obtener las eficiencias obtenidas. El carácter de indispensabilidad supone que no existe otro medio menos agresivo, pues su ausencia reduce sustancialmente los beneficios conseguidos⁹³. En este sentido, los acuerdos y las cláusulas que tengan por objeto restringir la competencia y los enumerados en el artículo 5 del RECAID y en el 4 del RECATT no tendrán tal consideración salvo circunstancias excepcionales⁹⁴.

De este modo, ha de realizarse el siguiente test doble⁹⁵:

⁹⁰ Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 102-103. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ... cit. pág. 117-118 WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ... cit. pág. 173.

⁹¹ Comisión IP/02/1651, Bruselas 12 noviembre 2002, asunto COMP/37.920 “3G Patent Platform”.

⁹² ALBORS-LLORENS A. *EC Competition law and Policy*... cit. pág. 50. STEINER J., WOODS L., TWIGG-FLESNER C. *EU law*, ...cit. pág. 601. FERNÁNDEZ-LERGA GARRALDA C. *Derecho de la Competencia*: ... cit., pág. 154.

⁹³ RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. “Acuerdo entre empresas, decisiones ...” cit. pág. 135. VAN BAEL & BELLIS *Competition Law of the European Community* Kluwer Law International, Cuarta Edición, 2005, pág. 507. ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia*., ... cit. pág. 105.

⁹⁴ Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 46. Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 142. ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia*., ... cit. pág. 105.

⁹⁵ MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* ... cit. pág. 124. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ... cit., pág.171. RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. “Acuerdo entre empresas, decisiones ...” cit. pág. 135. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ...cit., pág. 119-120. Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 73-82.

Primero.- El propio acuerdo debe ser razonablemente necesario, esto es, que no haya otras fórmulas menos restrictivas con idéntico resultado. La institución jurídica del consorcio facilita la disponibilidad de un grupo de patentes esenciales a todos los interesados de una manera más ágil y menos costosa. Ni siquiera figuras cercanas, como la licencia cruzada, tienen la misma utilidad.

Segundo.- Cada una de las restricciones que se deriven debe ser razonablemente necesaria para las eficiencias, esto es, se ha de excluir aquéllas que no tengan ese carácter. Así, destacaremos:

a) La inclusión de patentes sustitutas o conexas no se practicará genéricamente, sino, siempre que los beneficios estén debidamente justificados por expertos independientes y se observen los requisitos legales.

b) La cláusula de retrocesión se excluye para los licenciarios y se acepta, con matices, para los miembros consorciados como se analizará en el capítulo cuatro⁹⁶.

c) La cláusula de no oposición también está directamente excluida del contenido contractual del consorcio como se estudiará en el capítulo cuatro⁹⁷.

d) La defensa judicial será afrontada por cada titular sin que quepa subvención de ninguna clase por el resto de miembros consorciados.

En todo caso, la Comisión siempre puede exigir la modificación de ciertos extremos para conceder la exención, como ocurriera con la tecnología 3G⁹⁸:

Para salvaguardar la competencia entre las patentes esenciales 3G que son competidores potenciales con respecto de distintas tecnologías 3G, las partes han acordado modificar la estructura inicial de los acuerdos y establecer cinco grupos distintos de acuerdos, uno para cada tecnología, en vez de combinar todas las patentes esenciales en una sola plataforma.

⁹⁶ Apartado II, N.

⁹⁷ Apartado II, Ñ.

⁹⁸ Comisión IP/02/1651, Bruselas 12 noviembre 2002, asunto COMP/37.920 “3G Patent Platform”.

D.- No eliminación sustancial de la competencia

Como salvaguarda final del proceso competitivo, no quedarán exentos aquellos acuerdos que supongan una amplia reducción restrictiva de la competencia evitando así, posibles posiciones dominantes perseguidas ex artículo 102 del TFUE⁹⁹. La Comisión Europea recoge el grado de competencia como un elemento principal en esta valoración¹⁰⁰.

Finalmente, la Comisión ha tenido en cuenta que varios importantes titulares de patentes esenciales 3G (como Ericsson, Nokia, Motorola y Qualcomm) no son parte en los acuerdos notificados. Dada el elevado número de patentes esenciales que no son objeto de los acuerdos, la Comisión ha llegado a la conclusión de que es poco probable que los acuerdos notificados restrinjan la oferta competitiva de tecnologías móviles 3G y de servicios 3G para los consumidores.

II.- Las Patentes Consorciadas

Primeramente, según la dependencia mutua que tengan los derechos de patentes, éstas pueden ser:

a) Sustitutas cuando se relacionan horizontalmente al competir entre sí, pues cualquiera de ellas permite fabricar un producto o realizar un determinado proceso de fabricación o prestación de un servicio¹⁰¹.

b) Complementarias cuando son siempre necesarias para obtener el producto o para el desarrollo de un procedimiento de fabricación o de prestación de servicios¹⁰². Consecuentemente, no es una relación de competencia sino vertical y de bloqueo que puede ser

⁹⁹ MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* ... cit. pág. 125. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*... cit., pág. 174. RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. “Acuerdo entre empresas, decisiones ...” cit. pág. 136. ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia*., ... cit. pág. 106. Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 101/08) par. 107-115. VAN BAEL & BELLIS *Competition Law of the European Community* ... cit. pág. 508. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ...cit. pág.120-122.

¹⁰⁰ Comisión IP/02/1651, Bruselas 12 noviembre 2002, asunto COMP/37.920 “3G Patent Platform”.

¹⁰¹ ANDEWELT R.B. *Analysis of patent pools* ... cit., pág. 613. WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág. 4. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit. pág. 145.

¹⁰² ANDEWELT R.B. *Analysis of patent pools* ... cita. pág. 613. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit. pág. 145.

tanto unidireccional o *one way blocking* (La patente B no puede ser utilizada sin A, pero ésta sí puede serlo independientemente) como mutuo o *two way blocking* (Si A y B no pueden ser explotadas sino conjuntamente)¹⁰³.

Una segunda clasificación más cercana a los estándares de mercado, las divide en:

a) Patentes esenciales: Aquéllas sin las que no se puede producir, vender, distribuir, importar o disponer de determinados productos o servicios o sin las que no es posible la observancia e implementación de una norma técnica concreta¹⁰⁴. En este sentido, para el desarrollo de *Wideband Code Division Multiple Access* (WCDMA) se necesitaron más de siete mil¹⁰⁵.

La esencialidad en los Estados Unidos: Como la propia OMPI¹⁰⁶, la *Federal Trade Commission* entiende que ésta puede determinarse tanto en términos técnicos como económicos. De este modo, en su comunicación de 26 de junio de 1997¹⁰⁷ manifiesta:

El Paquete combina patentes que un experto independiente ha determinado que son esenciales para cumplir el estándar MPEG-2; no hay alternativa técnica.

¹⁰³Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 29. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit. pág. 145. WILARD T., NEWBERG J.A., “Antitrust and Intellectual Property ... cit., pág. 216. JANIS A. HOVENKAMP H. *Intellectual Property and Antitrust and analysis of antitrust principles applied to Intellectual Property Law* Aspen Law & Business; Lslf edition (December 1, 2002) pág 34-8. LIND R.C., KLEYMENOVA A.V., MIAUTON M. and MUYSERT P., *Report on Multiparty Licensing*, ...cit. pág. 6. GILBERT, Richard J. “Antitrust for Patent Pools a century of policy ... cit. par. 89. NEWBERG J. “Antitrust, patent pool and the management of uncertainty” ... cit. pag. 4-5.

¹⁰⁴ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 252. BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* Commissioned by the US National Academies of Science, Board of Science, Technology, and Economic Policy (STEP), Project on Intellectual Property Management in standards setting processes, 17 de septiembre de 2012, pág. 34 . WIPO, *Patent Pool and Antitrust – A Comparative ... cit. pág. 5. GRAHAM C., MORTON J., “Latest EU Developments in Standards, Patents and FRANDS licensing”, EIPR Vol. 36 Is. 11, 2014, 700-706, pág. 700. BEKKER R., LIOTARD I., “European Standards for Mobile Communication: ...” cit. pág. 116. CARRIER M.A. “Resolving the Patent-Antitrust Paradox Through Tripartite Innovation” *Vanderbilt Law Review* Vol. 56, 2003, 101-156, pág 148. PETERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* FTC and DOJ Roundtable on Morning of November 6, 2002: Standard Setting Organizations: Evaluating the Anticompetitive Risks Of Negotiating IP Licensing Terms and Conditions Before A Standard Is Set pág. 4. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit. pág. 146.*

¹⁰⁵GOODMAN D.J., MEYERS R.A. “3G Cellular Standards and Patent” *IEEE WirelessCom* 13 de junio de 2005 disponible en: <http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf> pág 1.

¹⁰⁶WIPO, *Patent Pool and Antitrust – A Comparative ... cit. pág 5.*

¹⁰⁷Carta de 26 de junio de 1997 del *Department of Justice of U.S.* a MPEG LA, L.L.C., y otros, en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/215742.htm> (última visita octubre 2020). CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág.74.

Mientras que, en la de fecha 21 de octubre de 2008¹⁰⁸, recoge:

La definición de esencialidad abarca no solo las patentes necesariamente esenciales para el estándar, sino también esenciales para el estándar como un aspecto práctico porque no hay sustitutos económicos viables.

Esta decisión sigue la práctica iniciada con el análisis de las especificaciones del DVD-ROM y DVD Video donde se considera esencial si es “necesariamente infringida” o “no hay alternativa realista” entendiéndolo como económicamente factible¹⁰⁹. Sin embargo, la carga subjetiva de la variable económica replantea su adecuación a los fines interesados¹¹⁰ por lo que, se permitirá cuando haya una doble garantía¹¹¹:

Dos factores adicionales pueden reducir cualquier daño que pueda surgir si una alternativa es determinada económicamente esencial. Primero, el Consorcio, el miembro del Consorcio, el licenciataria y cualquier otra parte tienen el derecho a cuestionar cualquier decisión de esencialidad. (...). Segundo, es nuestro parecer que el experto tienda a revisar su trabajo periódicamente para que, si alguna alternativa a la patente considerada económicamente esencial se identifica o aparece (y son adoptadas)

La esencialidad en la Unión Europea: En el ámbito europeo, las principales organizaciones limitan esta singularidad al área tecnológica. En este sentido, ETSI rechaza explícitamente cualquier opción económica¹¹².

Esencial aplicado a DPI significa que no es posible en términos técnicos (pero no comerciales), teniendo en cuenta la práctica técnica normal y el estado de la técnica generalmente disponible al momento de la estandarización, hacer, vender, alquilar o disponer

¹⁰⁸Carta de 21 de octubre de 2008 del *Department of Justice of U.S.* a RFID Consortium LLC en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/238429.htm> (última visita octubre 2020).

¹⁰⁹Carta de 10 de junio de 1999 del *Department of Justice of U.S.* a Hitachi, Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., y otros en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/2485.htm> (última visita octubre 2020) pág. 3 y 12. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules...* cit. pág. 344.

¹¹⁰BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 39-40. Carta de 21 de octubre de 2008 del *Department of Justice of U.S.* a RFID Consortium LLC en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/238429.htm> (última visita octubre 2020).

¹¹¹ Carta de 21 de octubre de 2008 del *Department of Justice of U.S.* a RFID Consortium LLC en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/238429.htm> (última visita octubre 2020).

¹¹²EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) *ETSI Rules of Procedure*, 19 de noviembre de 2014, disponible en: <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> pág. 42.

de, reparar, usar u operar con Equipos o Métodos que cumplan con un Estándar sin infringir ese DPI.

En cuanto a CEN y CENELEC, ambas aclaran qué significa patente esencial en sus Directrices¹¹³, centrándose en el ámbito puramente técnico, aunque sin exclusiones directas:

Patentes consideradas, a los propósitos de hacer una declaración a CEN y CENELEC, por el titular como esencial cuando, a su juicio, no es posible, en términos técnicos, considerando el estado de la técnica al momento del proceso de estandarización, hacer, vender, alquilar o disponer de un equipo, producto o método que cumpla con un producto, sin infringir su patente.

En contraposición, las *Directrices de Transferencia de Tecnología* recogen que “una tecnología es esencial (frente a la no esencial) si no hay un sustituto (ni desde el punto de vista comercial ni desde el técnico) viable para ella dentro o fuera del consorcio”¹¹⁴. Igualmente, la Comisión Europea entendió, de manera preliminar, compatible con la normativa *antitrust* el programa de licencia del *Digital Versatil Disc* (DVD) acordado por diferentes titulares de patentes esenciales y que era administrada por “Toshiba”¹¹⁵. La compañía japonesa se encargaba de ofrecer una licencia mundial y no exclusiva sobre esos derechos exclusivos entre los que se precisaban que “Las patentes esenciales también incluyen patentes para cuyas reivindicaciones tecnológicas no hay una alternativa realista al implementar las especificaciones del DVD”.

En conclusión, a pesar de las reticencias iniciales, entendemos que la esencialidad puede determinarse en términos técnicos y económicos.

¹¹³ CEN CENELEC *Guide 8: Guideline for Implementation of the Common IPR Policy* Edición 3, Diciembre 2011, disponible en: http://isrm.gov.mk/en/images/upload/Direktivi%20i%20pravilnici/6.cen_cenelec_guide_8.pdf pág. 5.

¹¹⁴ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 252

¹¹⁵ Notificación de un programa de licencia, Caso N° IV/C-3/37.506 - DVD Patent Licensing Programme (1999/C 242/04) D.O.C.E. 27.08.99 C/242/5.

Finalmente, mencionar a las familias de patentes que son agrupaciones de esenciales que comparten prioridad sobre una misma invención al haberse obtenido en diferentes países¹¹⁶. Se entenderán en un sentido amplio cuando compartan una única reivindicación o estrecha cuando hayan de tener exactamente las mismas¹¹⁷. En el caso del mencionado WCDMA, se clasificaron 732 familias¹¹⁸. La patente ES2198058 sobre *Procedimiento y dispositivo para la codificación y decodificación de una Imagen Digitalizada* para el MPEG-4 Visual también se publico como DE19719383 (A1) o EP0981909 (A1).

b) Patentes no esenciales: Aquéllas que no se infringen con la implementación de la especificación técnica¹¹⁹ o que tienen tecnología alternativa a su aplicación¹²⁰. De todos modos, sí pueden tener una importancia comercial pues permiten obtener productos atractivos para los consumidores¹²¹. Prueba de ello es el desbloqueo mediante el deslizamiento con el dedo¹²² presente en la casi totalidad de teléfonos móviles. Igualmente, Google pretendía adquirir todas las patentes –esenciales y no esenciales- de Motorola Mobility relativas al 3G, LTE o WCDMA-UMTS entre otros¹²³.

Esta relevancia destaca la difusa línea que separa las patentes esenciales económicas, de éstas no esenciales¹²⁴.

¹¹⁶LEMLEY M.A. SHAPIRO C. “Patent Holdup and Royalty Stacking” ... cit. pág. 2026. EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) *ETSI Rules of Procedure*, 19 de noviembre de 2014, disponible en: <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> pág. 42.

¹¹⁷BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág 62.

¹¹⁸LEMLEY M.A. SHAPIRO C. “Patent Holdup and Royalty Stacking” ... cit. pág. 2026. GOODMAN J., MYERS R. “3G Cellular Standards and Patents” *IEEE WirelessCom 2005*, 13 de junio de 2015, disponible en: <http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf> pág. 3.

¹¹⁹MARASCO M.A. (Vicepresidenta y Consejera General de ANSI) *Standard Setting practices Competition, Innovation and Consumer Welfare*, 18 de abril de 2002 pág 8.

¹²⁰WIPO, *Patent Pool and Antitrust – A Comparative* ...cit. pág. 5.

¹²¹BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards* ... cit. pág. 76.

¹²²EUROPEAN COMMISSION *Competition Policy Brief Standard essential patent* Is. 8, Junio 2014 pág 2.

¹²³Decisión de la Comisión de 13 de febrero de 2012 conforme al artículo 6.1.b del Reglamento del Consejo 139/2004, Case No COMP/M.6381- GOOGLE/ MOTOROLA MOBILITY, C(2012) 1068.

¹²⁴CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág. 74.

c) Patentes complementarias no esenciales: Se denominan, también, como relacionadas o conexas pues son invenciones que, sin ser imprescindibles, mejoran y facilitan la implementación del estándar aunque su inclusión puede acarrear ciertos riesgos competitivos¹²⁵.

Sucintamente comentar que el Consorcio de Patentes será pro-competitivo cuando, entre otros extremos, se componga de patentes complementarias¹²⁶ que pueden ser esenciales o no. Y esta vocación de licencia con la que surge, nos permite comentar el RECATT en el apartado siguiente.

A.- Reglamento 316/2014: Acuerdos de Transferencia de Tecnología

El Reglamento N° 316/2014 de 21 de marzo relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología permite la inaplicación de la prohibición del artículo 101.1 del TFUE a ciertos acuerdos de licencias o cesiones de derechos de tecnología entre dos empresas que cumplan los requisitos que se indican. En principio, esta exención se inhabilita para nuestros fines pues no “se debe aplicar a acuerdos para crear consorcios tecnológicos, es decir, a los acuerdos para la puesta en común de tecnología con el fin de concederla bajo licencia a terceros, ni a los acuerdos por los que la tecnología puesta en común se concede bajo licencia a dichos terceros”¹²⁷.

¹²⁵ CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág.73. MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions*: ... cit. pág. 30. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules* ... cit. pág. 239-240. Carta de 26 de junio de 1997 del *Department of Justice of U.S.* a MPEG LA, L.L.C., y otros, en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/215742.htm> pág. 8. Notificación de un sistema de licencias Caso IV/C-3/36.849 (Programa de licencias MPEG-2) (98/C 229/06) D.O.C.E. 22.07.98 C/229/19. Notificación de un programa de licencia, Caso N° IV/C-3/37.506 - DVD Patent Licensing Programme (1999/C 242/04) D.O.C.E. 27.08.99 C/242/5.

¹²⁶ WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág. 4. UNITED STATE PATENT AND TRADEMARK OFFICE *Patent pools solution to the problem of access in biotechnology patents* ... cit. pág. 7. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights* ... cit., pág. 71 y 77. CRANE, Daniel A., *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination*...cit. pág. 6. GILBERT R., “Antitrust for patent pool: a century of policy ...” cit. pág. 6. Carta de 21 de octubre de 2008 de Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O.BARNETT a MSSERS. DOLAND and OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters#page-7> pág. 9. Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) par. 253.

¹²⁷ Es una apreciación que se repite en los reglamentos anteriores al presente, concretamente, los Reglamentos N° 772/2004, de 27 de abril, y el N° 240/96, de 31 de enero, recogen la misma exclusión en su artículo 5.1.1 y considerando séptimo, respectivamente.

Así se confirma en las *Directrices de Transferencia de Tecnología* cuando en su apartado 56 recoge que “Los acuerdos que establecen consorcios tecnológicos y las licencias expedidas por ellos son en general acuerdos entre varias partes y no están cubiertos por el RECATT.” Sin embargo, la Comisión Europea entendió que el consorcio gestionado por Philips para la disponibilidad de las tecnologías esenciales del *Compact Disc* estaba cubierto por la exención del Reglamento de transferencia de tecnologías, lo que entra en contradicción con lo expuesto¹²⁸.

Por su parte, las *Directrices de Transferencia de la Tecnología* manifiestan que “la Comisión aplicará por analogía los principios expuestos en el RECATT”, que “en general, el RECATT es aplicable a los acuerdos de licencia entre el consorcio y terceros licenciarios” y, concretamente, añaden “Los acuerdos de transferencia de tecnología no deben contener ninguna de las restricciones especialmente graves que se enumeran en el artículo 4 del RECATT”¹²⁹.

En definitiva, las recomendaciones se remiten a las restricciones especialmente graves y excluidas reguladas en los artículo 4 y 5 del RECATT como una clara advertencia de lo que no puede contener la constitución y funcionamiento del consorcio de patentes. Estas prohibiciones las comentaremos durante el estudio de la estructura y las licencias de estos programas conjuntos que se realizará en el capítulo cuatro¹³⁰.

III.- Figuras jurídicas comparadas

A continuación, vamos a examinar aquéllas con las que el consorcio tecnológico puede tener una estrecha comunicación por su mutua complementariedad y aquéllas de las que tenemos que diferenciarlo.

¹²⁸ EUROPEAN COMMISSION IP/03/1152, Bruselas 7 de agosto del 2003, *Commission clears Philips/Sony CD Licensing program*.

¹²⁹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) par. 57, 266 y 267 B).

¹³⁰ Epígrafe III.

A.- El Estándar Técnico.

Se denomina estándar de mercado a una regla, norma o requerimiento que establece criterios tecnológicos, métodos, procesos o prácticas uniformes para la producción de determinados productos o la prestación de servicios en un concreto sector¹³¹. Su adaptación supone una fuerte inversión¹³² económica y temporal en la formación de trabajadores especializados, diseño de infraestructuras compatibles, producción de bienes complementarios etc. que dificulta la voluntad de los operadores del mercado para una posible modificación¹³³.

Las eficiencias generadas por este tipo de acuerdo pueden ser económicas y cualitativas¹³⁴. Así, entre las primeras tenemos el fomento de “la interpenetración económica en el mercado interior y el desarrollo de mercados/productos nuevos y mejorados, así como de mejores condiciones de suministro. De este modo, los estándares aumentan por lo general la competencia y reducen los costes de producción y de venta, beneficiando a la economía en su conjunto” así como “los estándares pueden reducir los costes de transacción para los vendedores y los compradores”¹³⁵.

¹³¹CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit. pág. 5. WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., Encontramos otras definiciones en: COMISIÓN EUROPEA Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pág. 55 . LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág.1896 TASSEY G. *Standardization in Technology-based market*, ... cit. pág. 3. BORRAZ O. “Governing standards: the rise of standardization process in France and E.U.” ... cit. pág. 57.

¹³² CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ... cit., pág. 58.

¹³³TREACY P., LAWRENCE S., “FRANDly fire: are industry standards doing more harm than good?” *Journal of Intellectual Property Law* Vol.3 Nº 1, 2008, 22-29, pág. 23. CARRIER M.A. *Innovation for the 21st century* Oxford University Press, 9 de abril del 2009 pág. 324. FARREL J., SALONER G. “Standardization, compatibility and innovation” *RAND Journal of Economics*, Vol. 16, Nº 1, Primavera 1985, 70-83 pág. 71. UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE AND UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE “Policy Statement on Remedies for Standards-essential patents subject to voluntary F/RAND commitment” disponible en: <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/09/18/290994.pdf> pág. 4. WAYLAND J. *Antitrust Policy in the Information Age: Protecting Innovation and Competition* DEPARTMENT OF JUSTICE 21 septiembre 2012 pág. 2. GERADIN D., RATO M. *FRAND Commitments and EC COmpetition Law* December 23, 2009 Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1527407> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1527407> pág. 5. PRIEST G.L. *Rethinking antitrust in an age of network industries*, John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public Policy Research Paper No. 352, Yale Law School, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1031166> pág 6.

¹³⁴ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit. pág. 9. CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, *Actas de Derecho Industrial*, Vol 35 2014/2015, 311-320, pág. 313.

¹³⁵ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 263 y 308.

Entre las segundas, las *Directrices de Acuerdos de Cooperación Horizontal* destacan la de “mantener y aumentar la calidad, proporcionar información y asegurar la interoperabilidad y compatibilidad”, facilitar “la integración del mercado y posibilitar que las empresas comercialicen sus bienes y servicios en todos los Estados miembros, dando lugar a una mayor posibilidad de elección para los consumidores y a unos precios menores” y expandir la innovación pues “Pueden reducir el tiempo necesario para introducir una nueva tecnología en el mercado y facilitar la innovación haciendo posible que las empresas se basen en soluciones acordadas”¹³⁶. La más destacable de todas, probablemente, sea permitir la comunicación entre dispositivos distintos pues “establecen la interoperabilidad técnica y la compatibilidad fomentan a menudo la competencia basada en los méritos entre tecnologías de diferentes empresas y contribuyen a impedir la cautividad de un determinado proveedor”¹³⁷.

Por otro lado, la principal ineficiencia afecta al propio proceso innovador pues “Mientras se está desarrollando un estándar, las tecnologías alternativas pueden competir por su inclusión en él. Una vez se ha elegido una tecnología y determinado el estándar, las tecnologías y empresas competidoras pueden enfrentarse a un obstáculo a la entrada y quedar excluidas del mercado”¹³⁸ lo que en el ámbito tecnológico se agrava por la incidencia del efecto de red. En igual medida, puede afectar a otros parámetros como “limitar o controlar la producción, los mercados, la innovación o el desarrollo técnico. Esto puede ocurrir por tres vías principales, a saber, la reducción de la competencia de precios, la exclusión de tecnologías innovadoras y la eliminación o discriminación de ciertas empresas impidiéndoles un acceso efectivo al estándar”, o bien “si impide que ciertas empresas obtengan acceso efectivo a los resultados del proceso de determinación del estándar (es decir, la especificación y/o el DPI esencial para aplicar el estándar). Si se impide por completo que una empresa obtenga acceso al resultado del estándar o si solo se le concede el acceso en condiciones prohibitivas o discriminatorias, hay un riesgo de efecto contrario a la competencia”¹³⁹.

¹³⁶ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 263 y 308.

¹³⁷ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 308.

¹³⁸ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 266. También: CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 10. CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág. 313.

¹³⁹ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 264 y 268.

1.- Naturaleza jurídica

Estas normas suponen una estructura de colaboración técnica que se reconocen con forma de red contractual donde la distinción entre el interés compartido y el divergente se hace especialmente evidente. Así, los participantes pretenden la determinación de una regla general para un mercado técnico como “propósito de red”, pero desean que su tecnología sea la seleccionada por el importante impacto económico de tal decisión.

Este impacto deriva de que estas tecnologías suelen estar protegidas por derechos de patentes y, su selección como estándar de mercado, asegura el abono de regalías por todos aquéllos que deseen acceder al mismo¹⁴⁰. Y en este contexto, distinguimos “Primero, las empresas activas únicamente en sentido ascendente que solo desarrollan y comercializan tecnologías. Su única fuente de financiación son los ingresos procedentes de las patentes y su interés consiste en rentabilizar al máximo sus derechos. En segundo lugar, las empresas activas únicamente en sentido descendente que solo fabrican productos u ofrecen servicios basados en tecnologías desarrolladas por terceros y no detentan ningún DPI importante. Los derechos representan un coste para ellas, no una fuente de ingresos, y lo que les interesa es reducirlos o evitarlos. Por último, hay empresas integradas verticalmente que desarrollan tecnologías y venden productos.”¹⁴¹

La administración y gestión de esta cooperación suele confiarse a las denominadas Organizaciones de Fijación de Estándares (también conocidas como *SSO* y *SDO* por las siglas *Standards Setting Organizations* y *Standards Developing Organizations*) que controlan todo el proceso de estandarización y su adecuación a la normativa de defensa de la competencia que exige, entre otros que “la participación en la determinación de estándares **no esté restringida** y el procedimiento de adopción del estándar sea **transparente**, los acuerdos de estandarización que **no contienen ninguna obligación de cumplir** el estándar y proporcionan **acceso a este en condiciones justas, razonables y no discriminatorias**, no restringen la competencia a tenor del artículo 101, apartado 1” o que tenga “una política clara y equilibrada en materia de DPI adaptada al sector en cuestión”¹⁴².

¹⁴⁰ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 9, OMPI, *Normas Técnicas y Patentes ...* cit. pág.17.

¹⁴¹ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pág. 267.

¹⁴² Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pág. 280 y 284.

Los complejos debates técnicos para alcanzar un acuerdo sobre las especificaciones del estándar pueden distribuirse fácilmente en distintos grupos de trabajo por los diferentes niveles (Sub-proyecto, proyecto, actividad, modelo, etc.) de los que se componen la red.

2.- Funciones

Las razones que motivan su creación pueden ser variadas. Se resaltan:

*Salud Pública*¹⁴³: permite unos protocolos generalizados para lograr un bienestar general y público. El incendio de la ciudad portuaria de Baltimore en 1904 es un claro ejemplo, puesto que las mangueras utilizadas por bomberos de otras localidades eran inútiles ante las divergencias de los conectores¹⁴⁴.

*Calidad*¹⁴⁵: cuando se definen los aspectos mínimos aceptables para un determinado producto tales como la funcionalidad, la vida útil o el impacto ambiental. A modo de ejemplo, el sistema de radiodifusión digital DAB (*Digital Audio Broadcasting*) tiene unos determinados caracteres como el rango de frecuencia de transmisión o mejoras en la recepción de datos¹⁴⁶.

*Seguridad*¹⁴⁷: se centra en el valor intrínseco del propio bien pero enfocado a las características que aseguran su utilización. En este sentido, la *Directiva 2001/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos* determina unos mínimos de fiabilidad a nivel europeo. Igualmente, la conexión inalámbrica *WI-FI* tiene programas que permiten su uso con mayor tranquilidad¹⁴⁸.

*Interoperabilidad*¹⁴⁹: determina la forma en que diferentes productos, complementos o sistemas de servicios pueden interactuar y ser compatibles entre sí. La tecnología *Bluetooth*¹⁵⁰

¹⁴³ MUELLER J.M. *Patent misuse through the capture of industry standards*, ... cit., pag 631-632.

¹⁴⁴ BROWNE M.W. *Refining the art of measurement* The New York Time 20 de marzo de 2001, disponible en: <http://www.nytimes.com/2001/03/20/science/refining-the-art-of-measurement.html>

¹⁴⁵ TASSEY G. *Standardization in Technology-based market*, ... cit. pág 5. LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág.1897/1898.

¹⁴⁶ <https://www.televisiondigital.electronicafacil.net/Sections-article6-p1.html>

LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág 1897/1898.

¹⁴⁸ <https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-protected-setup>

¹⁴⁹ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 6. OMPI, *Normas Técnicas y Patentes* ... cit. pág 2. TASSEY G. *Standardization in Technology-based market*, ... cit. pág 5. LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág 1897.

¹⁵⁰ <https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification>

o *Wireless Application Protocol*¹⁵¹ responden a esta compatibilidad y reflejan la importancia de estos estándares en la comunicación¹⁵².

3.- Clasificación

Las normas de estandarización pueden clasificarse atendiendo a dos perspectivas: el modo por el que surgen y el sujeto que las impulsa.

Según el modo por el que surgen

En este apartado, se diferencian los estándares *de facto* y formales o *de jure*¹⁵³.

- Serán *de facto* cuando son los propios consumidores los que gravitan hacia una de las opciones del mercado¹⁵⁴ o cuando una o varias empresas obtienen una posición de dominio, por un éxito comercial, y se impone su norma técnica¹⁵⁵. Esto es, se aplican de una manera más o menos espontánea, sin el apoyo de una entidad como es el caso del supuesto siguiente. La Fibra Óptica¹⁵⁶, las grabaciones VHS¹⁵⁷, el sistema operativo Windows¹⁵⁸ o el teclado QWERTY son algunos ejemplos.

¹⁵¹ <http://www.wapforum.org/what/>

¹⁵²KRECHMER K. *Communication Standard or Patent Rights: Conflict or coordination?* Communications Standards Review 1997, disponible en: <http://www.isology.com/pdf/star-old.pdf> pág. 2. UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE AND UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE “Policy Statement on Remedies for Standards-essential... cit. pág. 3 . WAYLAND J. *Antitrust Policy in the Information Age*: ...cit. pág. 1.

¹⁵³CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág. 316. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 7. Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 245. BORRAZ O. “Governing standards: the rise of standardization process in France and E.U.” ... cit. (pp. 57–84). pág. 1.

¹⁵⁴ LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág. 1899.

¹⁵⁵ RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ...cit. pág. 78. MUELLER J.M. *Patent misuse through the capture of industry standards*, ... cit., pág. 633. BORRAZ O. “Governing standards: the rise of standardization process in France and E.U.”... cit. pág. 1.

¹⁵⁶ LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules*...cit., pág. 214.

¹⁵⁷NEIL G. *Quantifying the Trade Impact of compatibility standards and barriers: an industrial organization perspective* ...cit. pág. 2.

¹⁵⁸ ALBERTS, Peters, “Intellectual Property, Competition and Technical Standards”. University of Lund, Faculty of Law. Spring 2007 [en línea] http://www.kkv.se/globalassets/forskning/uppsatser/alberts_08-0076.pdf (última visita octubre 2020) pág. 6. GANDAL N. “Compatibility, Standardization, and Network Effects:...” cit. pág. 83.

- Serán *formales* cuando hayan sido consensuados por una organización de fijación de estándares que aglutine a las empresas interesadas¹⁵⁹. Por otro lado, cuando sean impuestos por la Administración y, por tanto, de obligado cumplimiento¹⁶⁰ los clasificaremos como *de jure*.

Los estándares desarrollados por asociaciones como ETSI o CENELEC tienen un fundamento de acuerdo, mientras que los límites a las emisiones de gasolina responden a una imposición administrativa¹⁶¹.

Según el sujeto que las impulsa

Atendiendo a esta clasificación, diferenciamos distintas opciones¹⁶²: empresa individual, agrupaciones de empresas, organizaciones informales de fijación de estándares, organizaciones formales de fijación de estándares y autoridad competente.

a) *Empresa Individual*¹⁶³: el éxito comercial de su preferencia técnica fortalece su posición de mercado y la convierte en la norma comercial¹⁶⁴. Consecuentemente, los terceros se ven obligados a obtener licencias seguir siendo competitivos¹⁶⁵ si bien, el titular tiene la potestad de negar el acceso. Desgraciadamente, esto no conlleva que la opción elegida sea la óptima, como ocurrió con la disyuntiva entre el teclado QWERTY y DVORAK o los reactores de agua ligera y los refrigerados por gas¹⁶⁶.

¹⁵⁹ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 7. BEKKER R., LIOTARD I., “European Standards for Mobile Communication: ... cit.pág. 114

¹⁶⁰ RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales ...* cit., pág. 78. ALBERTS, Peters, “Intellectual Property, Competition and Technical Standards”...cit. pág. 5.

¹⁶¹ MUELLER J.M. *Patent misuse through the capture of industry standards*, ... cit., pág. 635.

¹⁶² CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 7.

¹⁶³ ALBERTS, Peters, “Intellectual Property, Competition and Technical Standards”. ...cit. pág. 6. KOENIG C., TRÍAS A. “Some standards for standardization: A basic Harmonisation and Efficiency Maximisation of EU and US Antitrust Control of the Standard-Setting Process” EIPR, Vol. 32, Is. 7, 2010, (320-331) pág 321. DOLMANS M., “Standards for Standards” ... cit. pág. 164.

¹⁶⁴ PETERSON S.K. *Patents and Standard-Setting Processes Statement*, FTC/DOJ Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, 18 de abril del 2002, disponible en: <http://xml.coverpages.org/HP-ScottPetersonTestimony200204.pdf> pag. 2.

¹⁶⁵ CARRIER M.A. *Innovation for the 21st century ...* cit. pág. 325.

¹⁶⁶ DAVID P.A. GREENSTEIN S. “The economics of compatibility standards an introduction to recent research” *Eco. Inno. New Tech.* 1990, Vol. I, (3-41) pág 6.

En este trabajo no nos referiremos a esta tipología salvo que expresamente lo mencionemos.

Esta opción se equipara con los anteriormente denominados *de facto*.

b) *Agrupaciones de empresas*: son acuerdos realizados por los propios operadores del mercado, bien ante la necesidad de imponer una concreta norma de estandarización¹⁶⁷, bien por el interés en el desarrollo de una determinada tecnología¹⁶⁸.

En las primeras destacamos el DVD como una colaboración que ha propiciado la fundación de un Foro donde debatir sus futuras mejoras¹⁶⁹. En las segundas, el *Advanced Photographic System* (APS) de Canon, Kodak, Minolta, Nikon y Fuji¹⁷⁰ o el sistema de operación UNIX desarrollado por X/OPEN GROUP¹⁷¹.

Como las anteriores, coinciden con la idea de estándar *de facto*.

c) *Organizaciones informales de fijación de estándares, organizaciones de estándares ad hoc o privadas*¹⁷²: agrupan múltiples compañías con la finalidad de aprobar un estándar de manera voluntaria y cooperativa. Suelen actuar en un sector de mercado en el que son un referente a pesar de no tener un reconocimiento institucional.

¹⁶⁷ PETERSON S.K. *Patents and Standard-Setting Processes Statement*, ... cit. pag. 2. De igual modo, se le conoce "consortium", si bien no utilizaremos tal denominación por la posible confusión con los consorcios de patente.

¹⁶⁸ En este caso, podemos hablar de "sponsored standards" cuando éstos tienen el apoyo de una o varias empresas interesadas en su implantación. Véase BEKKER R., LIOTARD I., "European Standards for Mobile Communication: ... cit. pág. 113. DAVID P.A. GREESNTEIN S. "The economics of compatibility standards an introduction to recent research" ... cit. pág 2 y 11. CARBAJO CASCÓN, F. "Los consorcios de patentes" ... cit. pág 142.

¹⁶⁹ ALBERTS, Peters, "Intellectual Property, Competition and Technical Standards". ...cit. pág. 36. Nota de Prensa de Comisión Europea sobre el Programa de licencia del DVD, Bruselas 9.10.00, IP/00/1135 La página web del foro comentado es: <http://www.dvdforum.org/forum.shtml>

¹⁷⁰ Nota de Prensa de la Comisión Europea sobre el Programa de licencia del DVD, Bruselas 15 de abril de 1998, sobre el desarrollo de la tecnología *Advanced Photographic System* (APS) IP/98/353.

¹⁷¹ Decisión Comisión de fecha 15 de diciembre de 1986 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.458 — X/Open Group) L 35/36 D.O.C.E. 6.02.87.

¹⁷² RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes ... cit.*, pág 75. KOENIG C., TRÍAS A. "Some standards for standardization: ..." cit. pág. 321- 322. DOLMANS M., "Standards for Standards" ... cit. pág. 164. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards*: ... cit. pág 32-33.

WI-FI Alliance se centra en la expansión de la conexión inalámbrica Wi-Fi¹⁷³; Open Mobile Alliance (OMA), en servidores móviles compatibles; Open Geospatial Consortium (OGC), en la tecnología geo-espacial; Internet Engineering Task Force (IETF), en un Internet óptimo; 3WC, en el desarrollo de la Web y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), en impulsar la innovación.

Por sus características, pueden variar entre el estándar *de facto* y el formal.

d) *Organizaciones formales de fijación de estándares*¹⁷⁴: son asociaciones reconocidas oficialmente cuyo objetivo es promover el consenso para la aprobación de estándares de voluntario cumplimiento¹⁷⁵. Esta clasificación puede subdividirse según el ámbito de trabajo¹⁷⁶:

- Global: *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commission (IEC)* o *International Telecommunication Union (ITU)*.
- Regional: *Comité Européen de Normalisation (CEN)*, *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* o *Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC)*.
- Nacional: *American National Standards Institute* o la Asociación Española de la Normalización.

A modo de ejemplo, la tecnología 3G fue desarrollada bajo el marco de ETSI¹⁷⁷ y el sistema D2B para productos electrónicos fue adoptado por IEC¹⁷⁸. Los mencionados estándares

¹⁷³ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág 16.

¹⁷⁴ KOENIG C., TRÍAS A. "Some standards for standardization: ..." cit. pág. 321- 322. DOLMANS M., "Standards for Standards" ... cit., pág 164. PETERSON S.K. *Patents and Standard-Setting Processes Statement*, ...cit. pag. 3.

¹⁷⁵ GRAHAM C., MORTON J., "Latest EU Developments in Standards, ..." cit. pág. 700. LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág.1892. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards: ...* cit. pág 31. GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND, and the Proper Means to Reward Innovators* (June 2006). Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=909011> pág. 1-2.

¹⁷⁶ BEKKER R., LIOTARD I., "European Standards for Mobile Communication: ..." cit. pág. 11 113-114. ALBERTS, Peters, "Intellectual Property, Competition and Technical Standards". ...cit. pág. 5. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards...* cit. pág. 32.

¹⁷⁷ GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND, ...*cit_ pág. 1. GOODMAN J., MYERS R. "3G Cellular Standards and Patents" ... cit. pág 1-4.

¹⁷⁸ Comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17 del Consejo en relación con la solicitud de declaración negativa o de exención en virtud del apañado 3 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Asunto n° IV/33.667) Philips/Matsushita-D2B, C 220/2 D.O.C.E. 23.08.91

formales se crean bajo este amparo.

e) *Autoridad competente*¹⁷⁹: Los poderes públicos determinan el estándar técnico del mercado, compeliendo a su cumplimiento por imperativo legal¹⁸⁰. En los noventa, el Gobierno de los Estados Unidos seleccionó el perfil técnico de la televisión HDTV.

Las razones que inspiran una intervención gubernamental de este calibre son muy variadas como la Defensa nacional, regularización de empleo o la competitividad del mercado¹⁸¹. Sin embargo, no es muy aconsejable por la falta de preparación de los funcionarios en cuestiones comerciales, la posible excesiva duración o por la prevalencia de intereses particulares sobre los públicos¹⁸², por lo que no será objeto de este trabajo.

Según la posibilidad de acceso

Finalmente, distinguiremos normas abiertas cuando la regla se encuentra disponible en términos razonables y equitativos para todos los interesados en implementar los derechos de patentes que protejan la tecnología o normas cerradas, donde este acceso no es factible¹⁸³.

KOENIG C., TRÍAS A. "Some standards for standardization: ..." cit. pág. 321- 322. DOLMANS M., "Standards for Standards" ... cit., pág 164.

¹⁸⁰ RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ... cit., pág 75. LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág. 1899. JORDE T., TEECE D. *Rule of reason on horizontal arrangements agreements designed to advance in Innovation and Commercialize Technology* 61 *Antitrust L.J.* 579 (1992), disponible en: <http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1282> pág. 599. CARRIER M.A. *Innovation for the 21st century* .. cit. pág. 325.

¹⁸¹DAVID P.A. GREESNTEIN S. "The economics of compatibility standards an introduction to recent research" .. cit. pág. 27.

¹⁸² LEMLEY M., "Antitrust and the Internet Standardization problem", *Connecticut Law Review*, Vol. 28, p. 1041, 1996, disponible en <http://ssrn.com/abstract=44458> pág. 26. LEMLEY M., MCGOWAN D. "Legal implication of network economic effect" *California Law Review* Vol. 83, Is. 3, Art. 7, Mayo 1998, (479-612) pág. 542-544

¹⁸³ CARBAJO CASCÓN F., "La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ..." cit., pág. 8. OMPI, *Normas Técnicas y Patentes* ... cit. pág.12-14.

4- Organizaciones de Fijación de Estándares (OFE)

Brevemente, comentaremos las Organizaciones de Fijación formales e informales cuya principal misión es promover el consenso para la aprobación de estándares de voluntario cumplimiento¹⁸⁴. Como veremos, este objetivo requiere afrontar dificultades como informar de la legislación *antitrust*¹⁸⁵, manejar la disparidad de estrategias comerciales¹⁸⁶ o resolver los conflictos de intereses entre laboratorios, productores, consumidores, Gobiernos, empresas verticalmente integradas, sociedades profesionales, distribuidores, etc.¹⁸⁷.

El panorama actual de dichas instituciones puede resumirse como a continuación se explicita:

OFE Internacionales

En el año 1995, la Organización Mundial del Comercio consiguió la aprobación del Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio - *Agreement on Technical Barriers to Trade*-. Con ello, se pretendía la promoción de las normas técnicas en instancias internacionales sin que los mismos se convirtieran en barreras de entrada al comercio. De igual modo, su Anexo III contemplaba un Código de Buenas Prácticas para la Preparación, Adopción y Aplicación de Estándares conocido como “Code of Good Practices”¹⁸⁸.

¹⁸⁴ LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág.1892. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards*: ... cit. pág. 31. GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND*, ...cit. pág. 1-2.

¹⁸⁵ Muchas de las reuniones de las OFE se llevan a cabo por ingenieros que carecen de los conocimientos jurídicos necesarios. Véase LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág. 1956.

¹⁸⁶ BEKKER R., LIOTARD I., “European Standards for Mobile Communication: ... cit. pág. 118-119. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules and US Antitrust laws, The rise and limits of self-regulation*...cit. pág. 72-81.

¹⁸⁷ PETERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* ... cit. pág. 3. GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse? A dissonant vie won Patent Hold-up, Royalty stacking and the meaning of FRAND*, ... cit. pág. 5. GERADIN D., *Reverse hold-ups the (often ignored) risks faced by innovators in standardized areas*, Noviembre 2010, disponible en <https://ssrn.com/abstract=1711744> pág. 4 y 5. ANSI *Essential Requirements: Due process requirements for American National Standards* Enero 2016, disponible en www.ansi.org/essentialrequirements pág. 5-6.

¹⁸⁸ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#articleIV

Sin embargo, el punto de inflexión se alcanzó en las revisiones realizadas en el año 2.000¹⁸⁹, donde se aprobaron los principios que deberían inspirar estos procesos: (a) transparencia, (b) apertura, (c) imparcialidad y consenso, (d) efectividad y relevancia, (e) coherencia e (f) interés por los países en desarrollo.

Su relevancia está en que insta a todas las organizaciones de estandarización (“*standardizing bodies*”) de los países miembros a aceptar dicho Código. Para ello, deben comunicarlo al Centro de Información ISO o IEC que, junto a ITU, son las instituciones que tienen gran proyección internacional en el marco de la normalización. En este sentido:

- ISO es una federación de organizaciones nacionales de estandarización¹⁹⁰ - como ANSI, DIN, JISC, etc.- donde se encuentran representados casi la totalidad de los Estados. Su trabajo se expande a ámbitos tan variados como la salud, alimentos, lenguaje, sistemas de transporte inteligente, etc. excluyendo la electro-tecnología¹⁹¹.

- IEC centra su ámbito de actuación en estos productos, servicios y sistemas eléctricos o electrónicos conocido como electro-tecnología. Además, se conforma por gran cantidad de los miembros de ISO.

- Finalmente, ITU nace bajo el amparo de las Naciones Unidas para la mejora de las telecomunicaciones y, también de manera reciente, del espectro de radiofrecuencia¹⁹².

¹⁸⁹ Concretamente la *Second Triennial Review of the Operation and Implementation of The Agreement on Technical Barriers*, cuyo Anexo 4 *Decision of the Committee on principles for the development of International standards, guides and recommendations with relation to articles 2,5 and Annex 3 of the Agreement* recoge los principios mencionados.

¹⁹⁰ SHAPIRO C., *Setting Compatibility Standard competition or collusion*, University of California at Berkeley, 8 de junio del 2000 pág. 5-6.

¹⁹¹ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide ...cit.*, pág 15.

¹⁹² RYSMAN M., SIMCOE T., *Patents and the performance of voluntary standard setting* NET Institute 11 de octubre de 2005, Working Paper 5-22, disponible en: http://mba.tuck.dartmouth.edu/mechanisms/pages/papers/simcoe_ssopatents_new.pdf pág 4-5. BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide ...cit.* pág 15.

OFE Regionales: Unión Europea

Debemos partir de la *Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de armonización y de normalización* que influirá en la posterior normativa europea y descansa en los siguientes principios:

- La armonización legislativa se limitará a la adopción de exigencias esenciales de seguridad,
- Los organismos competentes en materia de normalización deberán crear las especificaciones técnicas que se ajusten a esas exigencias,
- La voluntariedad de estas especificaciones,
- Reconocimiento de que los productos cumplen las exigencias esenciales cuando son elaborados conforme a estas normas armonizadas.

Con estos antecedentes¹⁹³ se aprobó el Reglamento 1025/2012, *de 25 de octubre de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Estandarización Europea* con la pretensión de coordinar el proceso de estandarización en el ámbito europeo. Su Anexo I recoge las tres organizaciones encargadas de impulsar normas técnicas armonizadas y que han sido oficialmente reconocidas: CEN, CENELEC (centrado en la electro-tecnología) y ETSI (con una relevante influencia en la telefonía móvil¹⁹⁴). Todas ellas son el reflejo de las internacionales antes mencionadas. De este modo, CEN se crea a semejanza de ISO con la que colabora a medio del Acuerdo de Viena¹⁹⁵, CENELEC con IEC mediante el Acuerdo de Frankfurt¹⁹⁶ y ETSI con ITU mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento.

Finalmente, las instituciones de los diferentes países europeos forman parte de CEN, CENELEC y ETSI para impulsar los estándares o aplicar los aprobados en sus respectivos países. Entre otros ejemplos tenemos Instituto Português da Qualidade, Polish Committee for Standardization o Bulgarian Institute for Standardization.

¹⁹³ Además, en su Considerando Segundo se recogen los principios aprobados por la OMC de coherencia, transparencia, apertura, consenso, aplicación voluntaria, independencia de intereses especiales y eficiencia.

¹⁹⁴ RYSMAN M., SIMCOE T., *Patents and the performance of voluntary standard setting* ... cit. Pág.4-5.
BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág 17.

¹⁹⁵ https://boss.cen.eu/ref/Vienna_Agreement.pdf

¹⁹⁶ ftp://ftp.cencenelec.eu/CENELEC/Guides/CLC/13_CENELECGuide13.pdf

OFE Nacionales: Estados Unidos

A diferencia de Europa, en los Estados Unidos la iniciativa privada tiene una mayor presencia en estos ámbitos. Existe una especie de estructura piramidal en cuya cúspide se situaría el *American National Standards Institute* que es financiada por *National Institute of Standard and Technology* tras el memorándum de entendimiento de 1998¹⁹⁷. Curiosamente, esta Institución no promulga estándares sino que, entre otras funciones¹⁹⁸, pretende acreditar a asociaciones que sí los desarrollan.

Entre las señaladas, se encuentran entidades tan prestigiosas como JEDEC (centrado en la industria microelectrónica), IEEE (con una amplia gama de trabajos a nivel global como seguridad eléctrica o semiconductores, destacando los estándares IEEE 802.3 –Ethernet-, IEEE 80.11 –Wi Fi-, IEEE 1394 –Firewire- o IEEE 802.15.1 –Bluetooth-¹⁹⁹), VITA (centrada en la tecnología de interconexión VMEBus, se extendió a otras áreas como la electrónica²⁰⁰) o TIA (en el ámbito de las telecomunicaciones²⁰¹).

Por otro lado, existen organizaciones que desarrollan estándares sin este reconocimiento oficial como IETF (dirigido por Internet Society para el ámbito de Internet²⁰²), OGC (en la comunidad global geoespacial), W3C (desarrolla estándares con conexión a la WEB), HDMD Forum (Especificaciones de audio o vídeo que permita transferir datos descomprimidos digitales entre dispositivos) o NFC Forum (para el desarrollo, mantenimiento y promoción del uso de interacciones inalámbricas de corto alcance²⁰³).

¹⁹⁷ KOENIG C., TRÍAS A. “Some standards for standardization: ...” cit. pág. 322. SHAPIRO C., *Setting Compatibility Standard competition or collusion*, ... cit. pág.5-6.

¹⁹⁸ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit., pág. 17. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules and US Antitrust laws, The rise and limits of self-regulation...* cit. pág. 133 .SHAPIRO C., *Setting Compatibility Standard competition or collusion*, ...cit. pág 5-6.

¹⁹⁹ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág 16. RYSMAN M., SIMCOE T., *Patents and the performance of voluntary standard setting* ...cit. pág 4-5.

²⁰⁰ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 20.

²⁰¹ LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules and US Antitrust laws, The rise and limits of self-regulation*, ... cit., pág . 134,

²⁰² BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 18,

²⁰³ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 20-22.

5.- Estándares consorciados y Consorcios estandarizados

Los consorcios de patentes y los estándares de mercado son figuras completamente independientes, que no se necesitan para su constitución y existencia pero, como recoge la Comisión Europea, “No hay un vínculo inherente entre los consorcios tecnológicos y las normas, pero con frecuencia las tecnologías de un consorcio sustentan, parcial o totalmente, una norma industrial de hecho o de derecho. Diferentes consorcios tecnológicos pueden sustentar normas competidoras” pues “Los consorcios de patentes también pueden desempeñar un papel beneficioso en la aplicación de normas pro-competitivas”²⁰⁴.

La explicación se fundamenta en que algunos de los riesgos anticompetitivos generados por las normas de mercado, como es el impedir el acceso a terceros, encuentra una cómoda solución con la figura del consorcio de patentes que facilitará el acceso a la tecnología puesta en común²⁰⁵. Además, comparten eficiencias como la reducción de costes de transacción, la expansión de la innovación o la consolidación de un mercado común y comparten la división entre patentes esenciales y no esenciales.

De ese modo, los miembros de un proceso de normalización pueden decidir, por sí mismos o por interés de la SSO, la formación de un consorcio de patentes como la iniciativa de *Digital Video Broadcasting (DVB)* con respecto al estándar DVB- S2X²⁰⁶ o IEEE con las iniciativas *IEEE 802.11™ Patent Pool Exploratory Forum* y con los acuerdos para explorar este tipo de colaboración junto a *Via Licensing*²⁰⁷. En esos casos, tendremos estándares consorciados o no.

De igual manera, puede ser que la tecnología sustentada por un consorcio de patentes se convierta en la norma de un mercado, como ocurrió con la *Digital Versatil Disc* o DVD.

²⁰⁴ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 245. También: CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág.24. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit. pág.132 y 142.

²⁰⁵ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 7, 10 y 12. CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág. 312.

²⁰⁶ En el apartado Política de Derecho de Propiedad Industrial de su “Memorandum of Understanding” incluye estos fines: <https://www.dvb.org/members/iprpolicy>

Para “DVB-S2X”: https://www.dvb.org/resources/public/pressreleases/dvb_pr247_s2x_patent_pool.pdf

²⁰⁷ BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards* ...cit. pág. 108.

B.- La Colaboración I+D

En la doctrina especializada se recoge una amplia variedad de formas de cooperación en la innovación²⁰⁸, cuyas líneas de separación no son siempre claras y que se engloban en una finalidad coincidente, perseguir un proyecto de investigación y desarrollo común con la explotación conjunta o separada de los resultados obtenidos, en su caso²⁰⁹.

Ocasionalmente, esa explotación conjunta puede canalizarse a través de la figura del Consorcio de Patentes por lo que podrá verse afectado por el Reglamento N° 1217/2010 *de 14 de diciembre relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo*. Si bien no es lo habitual, el consorcio pudiera acoger proyectos de I+D dentro de su estructura, a niveles proyecto o, más bien, subproyecto pero, como decimos, son sucesos incidentales.

Los beneficios inherentes a esas colaboraciones residen en “la combinación de conocimientos y activos complementarios, dando así lugar a productos mejorados o nuevos y al desarrollo y comercialización de tecnologías con mayor rapidez. Los acuerdos de I+D también pueden dar lugar a una mayor difusión del conocimiento, que puede generar una mayor innovación. Los acuerdos de I+D también pueden dar lugar a reducciones de costes”. Mientras que los riesgos pueden materializarse de diversas formas, “Primero, puede reducir o retrasar la innovación, haciendo que llegue al mercado un número de productos menor o de peor calidad que los que llegarían en caso contrario. En segundo lugar, en los mercados de productos o de tecnología la cooperación en I+D puede reducir perceptiblemente la competencia entre las partes ajenas al acuerdo o puede hacer que la coordinación anticompetitiva en estos mercados sea probable, dando así lugar a precios mayores.”²¹⁰

²⁰⁸ CHIESA V. “R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts” ... cit., pág.236
CHIESA V., MANZINI R. “Organizing for technological collaborations: a managerial perspective” *R&D Management* 28, 3, 1998 Blackwell Publishers Ltd, 199-212, pág. 200. SEBASTIÁN J. *La dimensión Internacional de la cooperación* ... cit. pág. 7-8.

²⁰⁹ Artículo 1 a) del Reglamento N° 1217/2010 de 14 de diciembre relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo. L 335/36, D.O.U.E. 18.12.10.

²¹⁰ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) 141 y 127.

1.- Clasificación

La Comisión Europea recoge que “Los acuerdos de I+D pueden variar, tanto en su forma como en su ámbito de aplicación. Pueden prever la subcontratación de algunas actividades de I+D, la mejora en común de las tecnologías existentes o una cooperación en cuanto a investigación, desarrollo y comercialización de productos completamente nuevos. Pueden tomar la forma de acuerdos de cooperación o de empresas controladas conjuntamente. Este capítulo se aplica a todas las formas de acuerdos de I+D, incluidos los acuerdos accesorios de fabricación o comercialización de los resultados de la I+D.”²¹¹

Según la finalidad:

- Acuerdos de I+D puros²¹²: Cuando la colaboración se centra únicamente en la innovación sin explotación conjunta posterior, como en el caso de Eucar²¹³.
- Acuerdos de I+D y producción: Cuando la explotación conjunta de los rendimientos es un elemento del contrato sobre innovación, como en el caso de la empresa en participación Quattro Tech S.A.²¹⁴.

Según el resultado obtenido:

- Mejoras en tecnologías existentes: La unificación de micro-USB para todos los cargadores de móviles²¹⁵.
- Modificaciones significativas: La incorporación de la tecnología de la información y la comunicación en los automóviles para seguridad, navegación, etc.²¹⁶

²¹¹ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár.111.

²¹² BENEYTO PÉREZ J.M., MAILLO GONZÁLEZ ORÚS J. *Tratado de Derecho ... cit.*, pág. 277. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law, ... cit.* pág. 631.

²¹³ Comunicación en virtud del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17 del Consejo en relación con el asunto no IV/35.742 – F/2 –EUCAR (DO C 185 de 18/06/1997).

²¹⁴ Decisión Comisión de fecha 12 de diciembre de 1990 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (Asunto IV/32.363 — KSB/Goulds/Lowara/ITT) L 19/25 D.O.C.E. 25.1.91.

²¹⁵ MELANSON D. *European standardization bodies formalize micro-USB cellphone charger standard* 29.12.10, disponible en: <https://www.engadget.com/2010/12/29/european-standardization-bodies-formalize-micro-usb-cellphone-ch/>

²¹⁶ EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards...* cit. pág. 81.

- Nuevas tecnologías que relevan a existentes: Las unidades de disco óptico para el almacenamiento de datos (CD y DVD) desarrolladas en común por Hitachi Ltd. y LG Electronics²¹⁷ que desplazó a los VHS y Casetes.

- Nuevos mercados tecnológicos: La ingeniería mecánica que aplica los principios de la ingeniería, la física y las ciencias materiales al diseño, análisis, producción y mantenimiento de los sistemas mecánicos²¹⁸.

Según la fase de la investigación:

- Fase Inicial o Temprana: Cuando apenas se han iniciado las actividades investigadoras, como el convenio entre Beecham GL y Parke, Davis and Company²¹⁹ o entre Rank y Sopelem²²⁰.

- Fase Intermedia: Algunas o todas las partes han practicado actuaciones en el desarrollo de la tecnología en cuestión, como Continental GW y el grupo Michelin²²¹ o Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins y Merck & Co.²²².

- Fase Final: Cuando la investigación y el desarrollo se sitúan cercanas a la explotación comercial de lo obtenido, como las empresas en participación creadas por Corning en los diferentes Estados Miembros²²³ o el sistema de operaciones de los Laboratorios Bell²²⁴.

²¹⁷ Nota de Prensa de Comisión Europea sobre la empresa en participación entre Hitachi y LG Electronics, Bruselas 17.09.01, IP/01/1273.

²¹⁸ EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards...* cit. pág. 208. CHIESA V. “R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts” ... cit., pág. 3.

²¹⁹ Decisión Comisión de fecha 17 de enero de 1979 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (Asunto IV/28.796 — Beecham / Parke, Davis) L 70/11 D.O.C.E. 21.03.79.

²²⁰ Decisión Comisión de fecha 20 de diciembre de 1974 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (Asunto IV/26.603 — Rank/Sopelem) L 29/20 D.O.C.E. 3.2.75.

²²¹ Decisión Comisión de fecha 11 de octubre de 1988 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (Asunto IV/32.173 — Continental / Michelin) L 305/33 D.O.C.E. 10.11.88.

²²² Decisión Comisión de fecha 6 de octubre de 1994 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 53 del Acuerdo EEA (IV/34.776 – Pasteur Mérieux-Merck) L 309/1 D.O.C.E. 2.12.94.

²²³ Decisión Comisión de fecha 14 de julio de 1986 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (Asunto IV/30.320 — fibras ópticas) L 236/30 D.O.C.E. 22.8.86.

²²⁴ Decisión Comisión de fecha 15 de diciembre de 1986 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (Asunto IV/31.458 — X/Open Group) L 35/36 D.O.C.E. 6.02.87.

Según la forma jurídica de la colaboración:

Si bien relacionaremos las formas de manera individual, éstas pueden integrarse en una red empresarial de innovación entendida como el conjunto de organizaciones que establecen una red de vínculos que las relacionan para el desarrollo de una actividad de innovadora en un ámbito tecnológico concreto sin que exista una jerarquía determinada²²⁵. Estos vínculos pueden conformarse con estas mismas figuras jurídicas:

- Acuerdo de Cooperación²²⁶: Las empresas coordinan sus esfuerzos para una misma investigación técnica pero manteniendo su independencia, mediante un contrato atípico, oneroso, consensual y regido por la libre voluntad de las partes. Entre otras, han resultado la transmisión digital de audio (*Digital Audio Broadcasting*²²⁷), el Bipolar-CMOS-DMOS (BCD)²²⁸, el uso del gas natural en la automoción o la automatización y conexión de los vehículos²²⁹.

Las cláusulas habituales suelen ser la obligación de confidencialidad entre las partes, el intercambio de información necesario para el buen fin, el período de duración del trabajo conjunto y términos de la explotación de los resultados obtenidos referente a patentes, marcas, *know-how*, etc.

²²⁵ CHIESA V. “R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts” ... cit., pág.236
CHIESA V., MANZINI R. “Organizing for technological collaborations: a managerial perspective” ... cit., pág. 200 . BARBER M.J., SCHERNGELL T. “The Community Structure of European R&D Collaboration” ... cit. pág. 151. WANZENBÖCK I. “A concept for measuring network proximity of regions in R&D networks” *Social Networks* 54, Elsevier, 2018 314-325, pág. 314. SEBASTIÁN J. “Las redes de cooperación como modelo organizativo ...” cit., pág. 100 .KOSCHATZKY K. “Fundamentos de la Economía de Redes...” cit., pág. 18-19.

²²⁶COMISIÓN EUROPEA Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pág. 26. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ... cit., pág. 622.

²²⁷O’NEILL, B. “DAB Eureka-147: The European Vision for Digital Radio”. *Pre-Conference: The Long History of New Media: Contemporary and Future Developments Contextualized*, International Communication Association, Annual Convention. Montréal, May 20 – 25, 2008 pág. 266.

²²⁸ CHIESA V., MANZINI R. “Organizing for technological collaborations: a managerial perspective” ... cit., pág. 209-210.

²²⁹<https://www.naturgy.es/es/conocenos/mas+que+gas+y+electricidad/actualidad/noticias/1285342553271/1297163522622/gas+natural+fenosa+y+seat+firman+un+acuerdo+estrategico+para+desarrollar+el+uso+de+gas+natural+en+la+automocion+en+espana.html> / <https://www.esmartcity.es/2017/05/31/nuevo-acuerdo-companias-investigacion-desarrollo-vehiculos-conectados-automatizados>

- Empresa en participación²³⁰: Los participantes crean una filial común con el fin de desarrollar los proyectos comunes de investigación²³¹, con su propia Escritura de Constitución y Estatutos, recursos financieros, trabajadores y patrimonio entre el que destaca la Propiedad Industrial imprescindible para el programa de investigación y que pertenezca a los fundadores. Ejemplos son la creada por Machines Bull, Honeywell y N.E.C²³² o Nokia Networks, por las multinacionales Nokia y Siemens o la perteneciente a Whirlpool y BSH entre otras²³³.

En general, estas filiales comunes serán sociedades mercantiles de capital, como las Sociedades Anónimas o la de Responsabilidad Limitada.

- Externalización²³⁴: La empresa que explotará los resultados del programa de innovación otorga recursos financieros a la entidad que lo realizó y que suelen ser institutos académicos, universidades, centros privados o públicos de investigación, etc. En este punto nos vamos a centrar en la Universidad Pública como centro de investigación colaborador con las empresas. En este sentido, pueden convertirse en verdaderos núcleos de innovación y programas productivos o *cluster* como la de Aalborg en el ámbito de la telecomunicación²³⁵ o la Autónoma de Barcelona en nanotecnología.

²³⁰COMISIÓN EUROPEA Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 111. JONES A., SUFRIN B. *EC Competition Law* Oxford University Press, Second Edition, pág. 1008. KORAH V., *An introductory guide to EC Competition Law and Practice* Hart Publishing, Eighth Edition, 2004, pág. 361. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ...cit. pág. 622. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules...* cit., pág. 100.

²³¹ KATZ M., ORDOVER J.A. "R&D Cooperation and Competition" *Brooking Paper:Microeconomics* 1990, 137-203, pág. 143. CHIESA V., MANZINI R. "Organizing for technological collaborations: a managerial perspective" ... cit., pág. 200. CHIESA V. "R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts" ... cit. pág. 236 y 239-243. GULATI R. "Alliances and Networks" *Strategic Managment Journal* Vol 19, 1998, John Wiley & Sons, 293-317, pag. 302. MARITI P., SMILEY R.H. "Cooperative agreements and the organization of industry" *The journal of industrial economics* Vol 31, N° 4, (Enero 1983) 437-451, pág. 441. TIDD J., BESSANT J., *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, ... cit., pág. 483.

²³² POWELL W.W. "Neither market nor hierarchy: Networks forms of organization" *Research in Organizational Benavior* Vol. 12, 295-336, JAI Press Inc, pág. 316-317.

²³³ EUROPEAN COMMISSION Notificación previa de acuerdos de cooperación (asunto COMP/38.380/F1 — Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni) (2002/C 139/03) disponible: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2002/139/03&from=EN>

²³⁴COMISIÓN EUROPEA Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 111 y 131. SEBASTIÁN J. *La dimensión Internacional de la cooperación* ... cit. pág. 7. CHIESA V. "R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts" ... cit. pág.236, 242-243. CHIESA V., MANZINI R. "Organizing for technological collaborations: a managerial perspective" ... cit., pág. 200. KATZ M., ORDOVER J.A. "R&D Cooperation and Competition" *Brooking Paper:Microeconomics* 1990, 137-203, pág. 143.

²³⁵ ASHEIM B.T., COENEN L. "Knowledge bases and regional innovation systems: ..." cit. pág. 1185.

El Artículo 3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades define a las públicas como aquéllas aprobadas por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma donde vaya a establecerse o por Ley de las Cortes Generales con el acuerdo del Consejo Consultivo de la Comunidad que la acoja, siempre que cumpla las siguientes funciones:

- a) *La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.*
- b) *La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.*
- c) *La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.*
- d) *La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida*

Esta misma legislación sirve de base jurídica para la contratación entre empresas y universidades en su artículo 83, apartado primero que recoge:

1. Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

Entre los servicios relacionados con la investigación²³⁶ ofrecidos por las Universidades con fundamento en el precepto anterior, distinguimos²³⁷:

²³⁶ MORA VALENTÍN E.M. *Tesis Doctoral: Factores Determinantes del Éxito de los Acuerdos de Cooperación en I+D entre empresas y organismos de Investigación* Universidad Rey Juan Carlos I, Madrid Julio 2002, pág. 27.

²³⁷ Puede observarse dicha distinción en la Universidad de Salamanca (<https://investigacion.usal.es/es/empresas/colaboracion>) la Universidad de Navarra (<https://www.unav.edu/web/investigacion/servicios-para-empresas/tipos-de-colaboracion/proyecto-i-d>), la Universidad de Valencia (<http://otriuv.es/informacion/>), Universidad del País Vasco (<https://www.ehu.eus/es/web/enpresa/kontratuak>) o la Universidad Carlos III de Madrid ([https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206652574/Colaboracion con empresas](https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206652574/Colaboracion+con+empresas))

- Contrataciones como Licencia o Cesión de Patentes y *Know How*, Transferencia de Materiales, Servicios de asesoramiento o peritaje, etc.
- Proyectos de Investigación colaborativos que son los anteriormente estudiados como Acuerdos de Cooperación pero siendo el centro de enseñanza uno de las contratantes.
- Proyectos de I+D realizados a instancias de un tercero que los financiará.

Este último caso es lo que entendemos por Externalización cuya naturaleza es un contrato de arrendamiento de servicios recogido del artículo 1.544 del Código Civil²³⁸ como se concluye jurisprudencialmente en la Sentencia de 13 de julio del 2009 de la Audiencia Provincial de Valencia²³⁹:

Se ha de llegar a la conclusión de que estamos ante un arrendamiento de servicios y no de obra, en cuanto que en él no se pacta un resultado concreto sino una labor de investigación (...) El contrato de arrendamiento de servicios es un contrato de actividad y no de resultado, y ha sido configurado por la Jurisprudencia como un negocio consensual, oneroso, bilateral y conmutativo cuyo objeto viene determinado por la específica actividad contratada, encuadrado en el grupo de los contratos en los que las relaciones tienen muy especialmente en cuenta el principio "intuitu personae" y que pueden resolverse por voluntad unilateral de cualquiera de las partes, contratos que se rigen por lo pactado y en defecto de pacto, fundamentalmente por las normas de los artículos 1.544 y 1.583 del CC

Entre los beneficios de este tipo de contratación destaca el reparto de costes entre medios privados y públicos. En cuanto a los costes tenemos las asimetrías en la información entre las partes, la alta incertidumbre, diferencia de objetivos etc.²⁴⁰.

²³⁸ DÍEZ PICAZO L. GULLÓN A. "Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual." *Sistema de Derecho Civil* Volumen II (Tomo 2), Tecnos, Décima Edición pág. 165-168.

²³⁹ Esta misma doctrina se reitera en la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja de fecha de 13 de junio del 2012 y la de Madrid de 11 de noviembre del 2014.

²⁴⁰ VEUGELERS R., CASSIMAN B., *R&D Cooperation between Firms and Universities Some empirical evidence from Belgian manufacturing* Julio 2004, disponible en: <http://webprofesores.iese.edu/bcassiman/RDcoopunivaugust10-04.pdf> pág. 6 y 20. MORA VALENTÍN E.M. *Tesis Doctoral: Factores Determinantes ...cit.*, pág. 31-43.

- Consortia: Agrupaciones de interesados en el desarrollo, mejora, promoción o expansión de una concreta tecnología que, en ocasiones, son el embrión de organizaciones para incentivar y acelerar estandarizaciones²⁴¹ como *Open Mobile Alliance (OMA)*²⁴², *WI-FI Alliance*, *ECR 900*²⁴³ *X/Open Group*²⁴⁴, *Eucar*²⁴⁵, *EWC*²⁴⁶ etc. Puede organizarse mediante diversas formas como la asociación, la Agrupación de Interés Económico o la red empresarial²⁴⁷.

A modo de ejemplo destacamos *World Wide Web Consortium (W3C)*, *Microelectronics and Computer Technology Coporation*²⁴⁸, la expansión de la tecnología bluetooth para impresoras, portátiles, móviles, manos libres o cámaras digitales fue iniciado por la asociación Bluetooth SIG, así como la *Engineering Research Association* que permitió el consorcio japonés VSLI para competir eficazmente a los ordenadores estadounidenses IBM²⁴⁹.

- Alianzas estratégicas: Los implicados comparten sus recursos tecnológicos y físicos para alcanzar un objetivo tecnológico común²⁵⁰ como es el caso de

²⁴¹ DELCAMP H., LEIPONEN A., “Innovating Standards Through Informal consortia: the case of Wireless Telecommunications” *National Bureau Of Economic Research Working Paper 18179*, Junio 2012, disponible en: <http://www.nber.org/papers/w18179> pág. 2. KATZ M., ORDOVER J.A. “R&D Cooperation and Competition” ...cit, 137-203, pág. 143. EGYEDI T.M. *Beyond Consortia, Beyond Standardisation? New case material and policy threads* Final report for the European Commission, octubre 2001, pág.3. BARON J., MÈNIERE Y., POHLMANN T., *Joint innovation in ICT standards: How consortia drive the volume of patent Filings* CERNA Working Papers 2012 <hal-00707291> pág. 2-3. CHIESA V. “R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts” ... cit., pág.236. CHIESA V., MANZINI R. “Organizing for technological collaborations: a managerial perspective” ... cit., pág. 200.

²⁴² DELCAMP H., LEIPONEN A., “Innovating Standards Through Informal consortia: the case of Wireless Telecommunications” ...cit. pág. 2 y 14.

²⁴³ Decisión Comisión de fecha 27 de julio de 1990 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (Asunto IV/32.688— consorcio ECR 900) L 228/31 D.O.C.E. 22.08.90.

²⁴⁴ Decisión Comisión de fecha 15 de diciembre de 1986 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (Asunto IV/31.458 — X/Open Group) L 35/36 D.O.C.E. 6.02.87.

²⁴⁵ Comunicación en virtud del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17 del Consejo en relación con el asunto no IV/35.742 – F/2 –EUCAR (DO C 185 de 18/06/1997).

²⁴⁶ DELACEY B., HERMAN K., KIRON D., LERNER J. *Strategic Behavior in Standard-setting organizations*, 1.09.2006, disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=903214 pág. 16-17.

²⁴⁷ TIDD J., BESSANT J., *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, ... cit. pág. 290-291.

²⁴⁸ KATZ M., ORDOVER J.A. “R&D Cooperation and Competition” ...cit, pág. 186-188.

²⁴⁹ KATZ M., ORDOVER J.A. “R&D Cooperation and Competition” ...cit., pág. 175-178.

²⁵⁰ CHIESA V. “R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts” ... cit., pág.236 y 239-243. CHIESA V., MANZINI R. “Organizing for technological collaborations: a managerial perspective” ... cit., pág. 200. PAZ-ARES RODRÍGUEZ C. *Uniones de empresas y grupos de sociedades* Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, Núm. 1, 1999, 223-252, pág. 227. BROCKHOFF K. “R&D cooperation between firms: a classification by structural variables” *IJTM Sepcial Issue on Manufacturing Strategy* 1991, Inderscience Enterprises Ltd, 361-373, pág. 361.

Thomson SA y Philips con la televisión de alta definición²⁵¹. Puede vehicularse con acuerdos de cooperación²⁵², empresas en participación²⁵³ o redes empresariales²⁵⁴.

2.- Reglamento N° 1217/2010: Acuerdos de Investigación y Desarrollo

El Reglamento N° 1217/2010 de 14 de diciembre relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, es relevante a los efectos del Consorcio de Patentes debido a que se incluyen en la extensa definición de “explotación en común” en los apartados g²⁵⁵ y m²⁵⁶ del artículo 1, en cuanto que suponen la cesión y la concesión de licencias sobre derechos de propiedad industrial bien por un equipo, tercero o entidad conjunta.

De esta manera, los acuerdos de I+D y los subsiguientes consorciales deben observar una serie de requisitos para la exención que se recogen en el artículo 3 del Reglamento. A saber:

a.- La posibilidad de todos los contratantes de explotar el resultado común de la investigación²⁵⁷: Se pretende incentivar la expansión de los avances conseguidos, en forma de derechos exclusivos y conocimientos técnicos, y que no se limiten al que tenga mayor fuerza negociadora, objetivo perfectamente canalizable mediante la fórmula consorcial.

No obstante, esta regla general tiene matizaciones que pueden acompañarse de compensaciones económicas a consecuencia de los distintos accesos que cada contratante tenga, según lo pactado. Concretamente:

²⁵¹ BROCKHOFF K. “R&D cooperation between firms: a classification ...”cit., pág. 361.

²⁵² BROCKHOFF K. “R&D cooperation between firms: a classification ...”cit., pág. 361.

²⁵³ <https://pyme.lavoztx.com/cules-son-los-elementos-bsicos-de-una-alianza-estrategica-13571.html>

²⁵⁴ POWELL W.W. “Neither market nor hierarchy...”cit. pág. 301. DEBRESSON C. AMESSE F. "Networks of innovators: A review and introduction to the issue" Research Policy 20 (1991 Elsevier 363-3789 pág. 373-374 . POWELL W.W. “Networks of innovators”, FAGERBERG J., MOWERY D.C., *The Oxford handbook of Innovation* Oxford University Press, 2006, 56-85, pág. 60.

²⁵⁵ explotación de los resultados», la fabricación o distribución de los productos considerados en el contrato o la utilización de las tecnologías consideradas en el contrato, la cesión de derechos de propiedad intelectual o la concesión de licencias correspondientes a tales derechos y la comunicación de conocimientos técnicos, con el fin de permitir esa fabricación o esa utilización.

²⁵⁶ «en común», en el contexto de actividades desarrollados en el marco de un acuerdo de investigación y desarrollo cuando las tareas correspondientes sean: i) realizadas por un equipo, una entidad o una empresa común, ii) confiadas en común a un tercero, o iii) repartidas entre las partes en función de una especialización en el contexto de la investigación, el desarrollo o la explotación.

²⁵⁷ VAN BAEL & BELLIS *Competition Law of the European Community* ... cit., pág. 496. SAGASTI AURREKOETXEA J. “Derecho de la competencia y acuerdo de colaboración empresarial. ...”cit., pág. 637-638.

- Las partes pueden acordar un límite en sus Derechos de explotación de los resultados comúnmente obtenidos.
- Cuando alguno de los interesados se dedique únicamente a la investigación, puede delimitarse su uso de los resultados pero, en todo caso, se le garantizará el acceso para continuar con su cometido científico.
- Cuando no haya explotación en común, todas las partes deben transmitirse los conocimientos técnicos preexistentes necesarios para el caso de proceder a hacerlo de manera individual.
- Cláusulas de especialización entre los colaboradores en el marco del acuerdo de I+D donde una parte se encarga de fabricar y cumplir los pedidos de los demás – salvo cuando se pacte que la distribución sea en común o potestad única del fabricante-.

b.- La exención se aplicará durante la duración del I+D en común y se extenderá siete años desde la primera comercialización: En todo caso cuando las empresas sean no competidoras y, para las que sí lo sean, cuando la cuota de mercado combinada sea inferior al 25 %.

c.- Finalizados estos plazos y términos, la exención continuará cuando la cuota de mercado combinada no exceda el 25%.

No obstante, los porcentajes no son una fuente fiable para el mercado tecnológico que sufre bruscos cambios técnicos y que se reflejan en fuertes variaciones en las cuotas de mercado²⁵⁸. Así, hay que valorar aspectos como las barreras de entrada, calidad de los productos etc.

²⁵⁸HAY, George A., "Innovations in Antitrust Enforcement" (1996). *Cornell Law Faculty Publications*. 1123, <http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/1123> pág. 12-13. GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit., pág 42-43. AHLBORN C., DENICOLÓ V., et al. *DG Comp's Discussion Paper on Article 82: Implications of the Proposed Framework and Antitrust Rules for Dynamically Competitive Industries*, 31 de marzo de 2006 pág 15-16, 22 y 26. JORGE PADILLA A., *The role of the supply-side substitution in the definition of the relevant market in merger control*, National Economic Research Associates, Madrid, 2001 pág 67.

En cuanto a las restricciones especialmente graves, cuando se tenga por objeto, directa o indirectamente, alguna de las ineficiencias recogidas en el señalado precepto 5 estará fuera de la exención. No obstante, esto no supone la prohibición inmediata pues se deberá valorar a la luz del apartado tercero del Art. 101 TFUE. Se relacionan:

- 1) Límites a libertad de las partes de iniciar otras actividades de I+D.
- 2) Límites a la producción o a las ventas con determinadas salvedades.
- 3) Fijación de los precios.
- 4) Restricciones territoriales a la venta pasiva de los productos salvo en el caso de licencias exclusivas.
- 5) Limitaciones a la venta activa dirigida a clientes o a territorios no asignados por virtud de un acuerdo de especialización.
- 6) Límites a la satisfacción de las demandas de clientes propios o repartidos.
- 7) Límites a que usuarios o revendedores obtengan los productos a terceros revendedores.

Por otro lado, las restricciones excluidas supondrán la inaplicación de la exención pero, únicamente, en relación con la obligación concreta y no, con la totalidad del acuerdo. De igual modo, esto no supone la prohibición inmediata pues se deberá valorar a la luz del apartado tercero del Art. 101 TFUE. Concretamente:

- 1) La conocida como cláusula de no oposición o *non challenge*.
- 2) La obligación de no conceder licencias a terceros salvo que se prevea la explotación en común o la externalización de la I+D.

En este sentido, la aparición del *Compact Disc* se produjo por una colaboración de I+D entre Philips y Sony que derivó en el programa de licencian 2003 SLA que, entendemos, debería estar protegido por la exención de este reglamento en su caso y no del anterior.

C.- Otras figuras jurídicas

Nuestra pretensión en este apartado es ofrecer una exégesis de instituciones jurídicas con las que se puede comparar el consorcio de patentes para, resaltando las diferencias que las matizan, se confirme la individualidad de esta red consorcial.

Así:

1.- Uniones Temporales de Empresas (UTE)

Nos remitimos al estudio *ut supra*²⁵⁹ para concluir que este régimen jurídico no encaja con la figura consorcial, pues ésta no requiere una escritura pública otorgada ante notario para su constitución, no siempre contará con una administración única – así en las estructuras más sencillas, cada miembro contrata directamente con los futuros licenciados- y puede continuar su existencia con la incorporación de nuevas patentes sin necesidad de un límite temporal. Además, la responsabilidad legislada para estas uniones supondría el absurdo jurídico de responsabilizar a todos los miembros de cada gestión individualizada de la licencia individual. Finalmente, los participantes deben ser, en todo caso, empresas mientras que, cabe suponer que el titular de una patente consorciada puede no tenga tal carácter.

2.- Agrupaciones de Interés Económico (AIE)

Igualmente, nos referimos *ut supra*²⁶⁰ y entendemos que la red consorcial no pretende constituir una sociedad, la explotación de las patentes es una actividad principal –cuando no única- de los titulares consorciados, puede organizarse sin ente común de gestión y nace con una marcada vocación de rentabilizar los derechos esenciales. Igualmente, el régimen de responsabilidad no se ahorra a las necesidades del consorcio de patentes y la importancia del socio es mucho mayor en la AIE mientras que, en nuestro supuesto, es una condición perfectamente cambiante.

²⁵⁹ Capítulo dos, epígrafe II, B, 2. b

²⁶⁰ Capítulo dos, epígrafe II, B, 2. c

3.- Cluster o Complejos Productivo

Los *cluster* o complejos productivos son un ejemplo de redes de innovación²⁶¹, acuñada por el economista *Porter* que lo definió como “masas críticas —ubicadas en determinado lugar— de inusual éxito competitivo en determinados campos”²⁶². A pesar de las críticas²⁶³, su influencia en la política económica e innovadora a través de diferentes intervenciones²⁶⁴ es innegable.

Se entiende comúnmente por este concepto una concentración sectorial y geográfica de distintos actores que desempeñan las mismas actividades o estrechamente relacionadas, con importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración y de especialización con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva²⁶⁵. Esta presión aumenta la actividad innovadora de las empresas para obtener nuevas tecnologías que les permitan seguir siendo competitivas²⁶⁶

²⁶¹ TIDD J., BESSANT J., *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, ... cit., pág. 290-291. CRESPO J., SUIRE R., VICENTE J. “Assortativity and Hierarchy in Localized R&D collaboration Networks” SCHERNGELL T. *The Geography of Networks and R&D Collaborations* Springer, 2013, 115-128, pág. 117.

²⁶² PORTER M.E. “Los clusters y la competencia” *Academia* Vol.1, Nº 2, Enero/Febrero 1999, 130-145, disponible en: <https://www.academia.edu/2918006/Clusters> pag. 130- PORTER M.E. “Los clusters y la nueva economía de competencia” *Palmas* Vol.20, Nº 4, 1999, 51-65, pág. 53.

²⁶³ MARTIN R., SUNLEY P. “Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?” *Journal of Economic Geography* 3 (2003) Oxford University Press, 5-35, pág. 9 y 29.

²⁶⁴ EUROPEAN COMMISSION “Innovation Cluster in Europe: A statical analysis and overview of current policy support” ...cit., pág. 17.

²⁶⁵ RAMOS J. “Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos en torno a los recursos naturales” *Revista de la CEPAL*, Nº 66, Diciembre 1998, Santiago de Chile, 105-125, pág., 108-109. Otras definiciones: ASHEIM B.T., COENEN L. “Knowledge bases and regional innovation systems:...” cit. pág. 1174 y 1177. ASHEIM B.T., SMITH H.L., OUGHTON C. “Regional Innovation Systems: Theory, empirics and policy” *Regional Studies* 45:7, 875-891, pág. 878. BAPTISTA R., SWANN P. “Do firms in clusters innovate more?” ...cit., pág. 525. DEBRESSON C. AMESSE F. “Networks of innovators: ...cit. pág. 364. MARTIN R., SUNLEY P. “Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?...cit., pág. 1. MASKELL P. “Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster” *Industrial and Corporate change*, Vol. 10, Nº 4, Febrero 2001, 921-943, pág. 922. MITXEO GRAJIRENA J., IDIGORAS GAMBOA I., VICENTE MOLINA A., “Los cluster como fuente de competitividad: el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, *Cuadernos de Gestión* Vol. 4. N.º 1 (Año 2004), pp. 55-67, pág. 56 y 57.

²⁶⁶ BAPTISTA R. “Do innovations diffuse faster within geographical clusters?” *International Journal of Industrial Organization* 18 (2000) Elsevier, 515-535, pág. 516. BAPTISTA R., SWANN P. “Do firms in clusters innovate more?” ... cit., pág. 538. BEAUDRY C., BRESCHI S. “Are firms in clusters really more innovative?” *Economics of Innovation and New Technology* 12(4), 2003, pág. 2 y 24. FISCHER M.M. “Innovation, Knowledge Creation and systems of innovation” *The annals of regional science* 2000, pág. 15. FRITSCH M. *Innovation by networking: An economic perspective*, Researchgate, Enero 2001 pág. 28. DEBRESSON C. AMESSE F. “Networks of innovators: ...” cit. pág. 367-368. MARTIN R., SUNLEY P. “Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?...” cit., pág.27. MITXEO GRAJIRENA J., IDIGORAS GAMBOA I...cit., pág. 58 ASHEIM B.T.,

El *cluster* es una red formada por un conglomerado de empresas competidoras o productoras de bienes complementarios, PYMES, suministradores de infraestructura especializada, instituciones de investigación pública o privada, institutos financieros, agencias de transferencia de tecnología, consumidores, centros de formación o universidades²⁶⁷. Se convierten, así, en una suerte de maraña de relaciones horizontales y verticales con un constante flujo del conocimiento provocado por la cercanía que permite monitorizar las opciones técnicas exitosas²⁶⁸. En este sentido, las primeras se caracterizan por empresas bien informadas sobre sus competidoras con las que interactúan activamente en cooperaciones como los programas de I+D conjuntos²⁶⁹. Mientras que las segundas, por empresas, en ocasiones verticalmente integradas, que ofrecen bienes y servicios complementarios que se vinculan mediante una red de suministros y clientes²⁷⁰.

Así, la traducción jurídica de los complejos productivos es una red empresarial mixta donde los operadores de este concreto sector del mercado se relacionan entre sí, formando redes más modestas, mediante vínculos contractuales horizontales –licencias simples, cruzadas, colaboración en I+D, intercambio de información, externalización, etc.- y verticales – distribución selectiva, contratos de agencia, etc.- así como, societarios u asociativos -con la creación de empresas en participación, UTE, AIE, asociaciones, etc.-. El Consorcio de Patentes puede estar presente en esta compleja realidad por la relevancia de ambas con el avance tecnológico, pero no son equivalentes pues mientras que el primero nace para acoger derechos de patentes que serán licenciados, el segundo es una realidad mucho más amplia que acoge todo tipo de relaciones jurídicas.

SMITH H.L., OUGHTON C. “Regional...”cit. pág. 878-879. MITXEO GRAJIRENA J., IDIGORAS GAMBOA I., ...cit., pág. 57. GUINET J. “Drivers of Economics Growth: The role of innovative cluster” BRÖCKER J., DOHSE D., SOLTWEDEL R. *Innovation Clusters and Interregional Competition* Springer 2003, 150-160 pág.154. EUROPEAN COMMISSION “Innovation Cluster in Europe: A statical analysis and overview of currente policy support”...cit. pág.7. HERMANS J. “Knowledge transfer in or through clusters: Outline of a situated approach” FERREIRA J.M.J., RAPOSO M., RUTTEN R., VARGA A. *Cooperation Cluster and Knowledge transfer* Springer, 2013, 35-58, pág. 51.

²⁶⁸ GULATI R. “Alliances and Networks” ...cit., pag. 305. MASKELL P. “Towards a knowledge-based theory ...” cit., pág. 929-930. HERMANS J. “Knowledge transfer in or through clusters: ...”cit., pág. 35. PORTER M.E. “The Competitive Advantage of Nations” ...cit. pág. 86.

²⁶⁹ ASHEIM B.T., SMITH H.L., OUGHTON C. “Regional Innovation Sitemes: ...”cit., pág. 878-879. BATHELT H., MALMBERG A., MASKELL P. “Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation” *Progress in Human Geography* 28 (1), 2004, pág. 10. MASKELL P. “Towards a knowledge-based theory ...cit., pág. 928-930.

²⁷⁰ BATHELT H., MALMBERG A., MASKELL P. “Clusters and knowledge: ...cit., pág. 10. MASKELL P. “Towards a knowledge-based theory ...” cit. pág. 928 y 930-931. ENRIGHT M.J. “Regional Clusters: What we know and what we should know” BRÖCKER J., DOHSE D., SOLTWEDEL R. *Innovation Clusters and Interregional Competition* Springer 2003, 99-129, pág. 110-111.

Entre los complejos productivos más reconocidos en el mercado tecnológico²⁷¹, destacamos Silicon Valley y la Ruta 128 de los Estados Unidos en la innovación electrónica²⁷², Aalborg en la telecomunicación²⁷³, la Unión Europea en el ámbito automovilístico con Alemania, España, Italia y Suecia como referencia²⁷⁴, España en la nanotecnología, Irlanda en la industria de las computadoras²⁷⁵, así como los de Valonia y Eindhoven²⁷⁶.

4.- Contratos de Distribución

Si bien no es una figura que se vincule directamente con el consorcio de patentes, entendemos importante su referencia a los efectos de diferenciar la configuración de ambas instituciones jurídicas. El contrato de distribución es aquél que sirve de vía estable para lograr la distribución de bienes o servicios en el mercado, permitiendo una cierta integración del distribuidor en la red del fabricante²⁷⁷. Por lo tanto, estaríamos ante un acuerdo vertical entre empresas que operan en distintos planos de la cadena de producción o distribución y, como tal, susceptible de control por parte de la normativa de defensa de la competencia, especialmente, el artículo 101 del TFUE. En este sentido, la Comisión Europea aprobó el Reglamento N° 330/2010, de 20 de abril, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de

²⁷¹ También pueden encontrarse clusters en otros mercados como el textil en Italia, véase: SAXENIAN A. “Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128” *Harvard University Press*. 2000, pág. 4.2 PORTER M.E. “The Competitive Advantage of Nations”...cit. pág. 80; TIDD J., BESSANT J., *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*,... cit., pág. 290-291. En relación al textil y mobiliario alemán, véase: POWELL W.W. “Neither market nor hierarchy...”cit., pág. 309. SAXENIAN A. “Regional Advantage...”cit. pág. 4, COOKE P. “Regional Innovation Systems, Clusters...” cit., pág. 954. RAMOS J. “Una estrategia de desarrollo a partir de ...”cit., pág., 108-109. SABEL C.F. “Flexible specialisation and the re-emergence of regional economies” AMIN A. *Post-Fordism a reader* Blackwell Publishers Ltd. 1994, 101-156, pág. 107. En cuanto al agrario danés, véase: SABEL C.F. “Flexible specialisation ...”cit., pág.133.

²⁷² DORFMAN N.A. “Route 128: The development of a regional high technology economy” *Research Policy* 12, 1983, 299-316, pág. 299 y 303. pág. 6. POWELL W.W. “Neither market nor hierarchy: ...”cit, pág. 309-313. RAMOS J. “Una estrategia de desarrollo a partir de...cit. pág. 108-109. SAXENIAN A. “Regional Advantage: ...cit., pág. 1-3, 150. PORTER M.E. “Los clusters y la competencia”...cit. pag. 130. PORTER M.E. “Los clusters y la nueva economía de competencia”...cit., pág. 53. TIDD J., BESSANT J., *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, ... cit., pág. 290-291.

²⁷³ ASHEIM B.T., COENEN L. “Knowledge bases and regional innovation systems: ...” cit. pág. 1185.

²⁷⁴ SABEL C.F. “Flexible specialisation ...cit., pág.131-133. ZANDER I. “How do you mean “global”?” An empirical investigation of innovation networks in the multinational corporation” *Elsevier Research Policy* 28, (1999), 195-213, pág. 203. POWELL W.W. “Neither market nor hierarchy: ...”cit, pág. 309-313. EUROPEAN COMMISSION “Innovation Cluster in Europe: A statical analysis and overview of current policy support” ...cit., pág. 11.

²⁷⁵ RAMOS J. “Una estrategia de desarrollo a partir de ...”cit. pág., 108-109.

²⁷⁶ HERMANS J. “Knowledge transfer in or through clusters: ...”cit., pág. 37 RUTTEN R., IRAWATI D. “Clusters, Learning and Regional Development: Theory and cases” FERREIRA J.M.J., RAPOSO M., RUTTEN R., VARGA A. *Cooperation Cluster and Knowledge transfer* Springer, 2013, 127-140, pág. 136.

²⁷⁷ BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*. ...cit. pág.120.

*Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas y las Directrices relativas a las restricciones verticales*²⁷⁸.

Encontramos diferentes ejemplos²⁷⁹:

- El Contrato de Agencia: “una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones.” (Art. 1 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia)

- Distribución Exclusiva: “Un empresario (concesionario o distribuidor) se compromete a cambio de contrapartida, a promover en nombre y por cuenta propia, la reventa de los productos de otro empresario (fabricante o concedente) en un territorio determinado, integrándose el concesionario en la red distributiva del concedente”

- Distribución Autorizada o Selectiva: “El sistema se fundamenta en la selección de los revendedores por parte del fabricante, sobre la base de criterios específicos que tienden a salvaguardar la imagen de marca y la atención al cliente”

Estas relaciones negociales de distribución también pueden configurarse como verdaderas redes empresariales con un carácter, de igual forma, contractual pero su formación es íntegramente vertical²⁸⁰. Esta verticalidad supone la diferenciación con los consorcios de patentes que, además, no necesitan de un preceptivo ente administrativo común ni, en ningún caso, producen una integración entre empresas diferentes.

²⁷⁸ Comisión Europea Directrices relativas a las restricciones verticales (2010/C 130/01).

²⁷⁹ BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*. ...cit. pág. 128, 133. Comisión Europea Directrices relativas a las restricciones verticales (2010/C 130/01) par. 18, 151.

²⁸⁰ GONZÁLEZ CASTILLA F. “La aplicación del principio de relatividad de los contratos a las redes de distribución” ... cit. pág.106. ESTEVAN DE QUESADA C. “El abuso de dependencia económica en las redes de distribución” en RUIZ PERIS J.I. (direc.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tirant Lo Blanch, Valencia 2019, 187-221, pág. 190-191.

5.- Acuerdos de Intercambio de Información

Estos acuerdos disfrutan de sustantividad propia y forman parte del abanico de posibles colaboraciones contractuales entre empresas como refleja su incorporación a las *Directrices de Acuerdos de Cooperación Horizontal* con efectos positivos, como la reducción de los costes en el acceso a los conocimientos expandidos, o negativos, como facilitar la coordinación entre competidores o excluir del mercado a terceros²⁸¹. Sin embargo, supone un elemento importante en la formación y funcionamiento del consorcio de patentes, razón por la que lo estudiaremos vinculado al mismo delimitando la información que puede ser objeto de intercambio así como las precauciones debidas –Capítulo Cuatro- y las prácticas colusorias que pueden derivarse –Capítulo Cinco-.

²⁸¹ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 57, 65-71.

CAPÍTULO CUATRO: EL EXAMEN ANTITRUST DE LOS CONSORCIOS TECNOLÓGICOS (I): EL CONTROL EX ANTE.

La aplicación del artículo 101.1 del TFUE a los consorcios de patentes en cuanto que redes contractuales horizontales formadas entre competidores nos exige un cumplimiento delicado y preciso tanto del *hardlaw* como del *softlaw* para su constitución y posterior funcionamiento. La mera voluntad de las partes no es suficiente para que múltiples titulares pongan en común otros tantos derechos de patentes para su licencia sino que debemos aplicar las *Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal*, las *Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología*, el Reglamento N° 316/2014 de 21 de marzo relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología y el Reglamento N° 1217/2010 de 14 de diciembre relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo²⁸².

Todas ellas se filtran por las capas y niveles de la red consorcial recomendando –cuando no, obligando- su cumplimiento, a modo de control previo, durante la creación, formación y funcionamiento del consorcio de patentes para evitar una intervención de las autoridades europeas.

En este capítulo, abordaremos el contenido del Contrato Marco que es el fundamento contractual de cualquier consorcio de patentes con independencia del grado de elaboración con la que se organice su estructura. Después, estudiaremos la licencia conjunta o las individuales que son el medio por el que funciona la red consorcial.

²⁸² Las referencias de sus respectivas publicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea son: (C 11 de 14.01.2001; 2014/C 89/03; L93/17 de 28.03.2014 y L 335/36 de 18.12.2010).

I.- El contrato marco

Con independencia de las características más o menos complejas, el Consorcio de Patentes suele constar de un contrato marco firmado entre los titulares consorciados, que regulará cuestiones relevantes de contenido y funcionamiento que se desarrollarán en los apartados siguientes, y una serie de contratos ejecutorios –normalmente bilaterales- como las licencias, la contratación del experto independiente, etc.²⁸³ Este indispensable acuerdo es el que justifica que nos refiramos a los consorcios como redes de tipo contractual y se fija en el nivel marco de la red que abarca el tejido empresarial en su conjunto²⁸⁴.

Insistimos que su contenido se verá influido no sólo por la voluntad de las partes sino también por diferentes normas y orientaciones a modo de control *ex ante* con la finalidad de evitar conductas ineficientes y restrictivas²⁸⁵, a saber, las *Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal*, las *Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología* y los Reglamentos de exención por categorías N° 316/2014, de 21 de marzo, para los acuerdos de transferencia de tecnología y el N° 1217/2010, de 14 de diciembre, para los de investigación y desarrollo.

Y ello porque las *Directrices de Transferencia de Tecnología* aseveran que *El modo en que se forma, organiza y funciona un consorcio tecnológico puede reducir el riesgo de que tenga por objeto o efecto restringir la competencia, como también puede constituir una garantía del carácter procompetitivo del acuerdo*²⁸⁶.

En cualquier caso, entendemos que este contrato marco debe documentarse debidamente por escrito, en aplicación analógica del artículo 82 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de *Patentes* que recoge:

²⁸³ CAFAGGI F. “Redes contractuales y small business act. ¿Hacia unos principios europeos?” ... cit., pág.38-39

²⁸⁴ KREBS P., JUNG S. “Régimen de diversas ...” cit. pág. 64. KREBS P., JUNG S. “Estructuras de gobernanza ...” cit. pág. 136.

²⁸⁵ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ... cit., pág. 20-21.

²⁸⁶ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3) par.248.

“1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.”

Si bien este precepto se centra en la forma que debe revestir la licencia de patentes, ante su esencialidad en el funcionamiento de la organización consorcial, extendemos este requisito formal al contrato marco.

En cuanto a su naturaleza jurídica, puede ser:

A.- Acuerdos de Colaboración o Cooperación

La jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal²⁸⁷ define este contrato como atípico, oneroso, consensual y regido por la voluntad de las partes ex artículo 1255 del Código Civil, con las limitaciones establecidas en normas imperativas –en nuestro supuesto, las de defensa de la competencia, entre otras-. La ausencia de un esquema estructural más desarrollado, da a los participantes gran flexibilidad para dotar de contenido a este acuerdo de colaboración en función de sus necesidades.

Por lo tanto, el consorcio de patentes puede ser un Acuerdo de Colaboración o Cooperación *sui generis* pues es atípico –ya que carece de regulación legal-, oneroso –porque existe una equiparación entre prestaciones que suponen aportar una tecnología o liquidar cánones- y consensuales –requieren el consentimiento de los miembros consorciados para su constitución-.

²⁸⁷ Sentencias 1 de junio de 1999, 25 de octubre de 1999, 2 de junio de 2009 y 7 de noviembre de 2011. En cuanto a la jurisprudencia menor tenemos la de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 28 de octubre de 2011 y la de Alava de 23 de marzo de 2015.

B.- Sociedad civil

El Tribunal Supremo, en consonancia con el artículo 1.665 del Código Civil, la define como el contrato por el que dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, -elemento objetivo- con la voluntad de perseguir una misma finalidad de negocio o compartir ciertos riesgos –elemento subjetivo-²⁸⁸. Este último requisito es básico y se conoce como la *affectio societatis* o *animus contrahendi societatis* que es un añadido al simple consentimiento contractual.

Su regulación refleja lo especialmente relevante que es la confianza entre los socios, como se desprende de su extinción por la “muerte, insolvencia, incapacitación o declaración de prodigalidad” de alguno de ellos, ex artículo 1.700 del CC o la intransmisibilidad de la cuota salvo aprobación unánime ex artículo 1696 del CC²⁸⁹. Estas características no se aclimatan de manera muy conveniente a la realidad consorcial que se caracteriza por una flexible entrada y salida de miembros por lo que esta concepción de la Sociedad Civil no nos es de utilidad.

Sin embargo, mención aparte requiere la denominada Sociedad Civil Interna que se deriva del Artículo 1.669 del CC que recoge que “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se registrará por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes”. De esta manera, estas sociedades sin personalidad jurídica, anteriormente conocidas como irregulares, no trascienden frente a terceros por voluntad de sus socios pero se configuran como un vínculo obligacional entre sí²⁹⁰. No obstante, es

²⁸⁸ Sentencias de 30 de mayo de 1992, 29 de septiembre de 1997, 25 de octubre de 1999, 22 de mayo de 1987, 13 de noviembre de 1995 y 9 de octubre de 1995. En cuanto a la jurisprudencia menor la de la Audiencia de Zaragoza de 6 de abril de 2006.

²⁸⁹ DÍEZ PICAZO L. GULLÓN A. “Contratos en especial. Cuasi contratos...cit, pág. 247 y 250-253. TENA PIAZUELO “Concepto, Constitución y Funcionamiento de la Sociedad Civil” PARRA LUCÁN M.A. y TENA PIAZUELO I. *Comunidad de bienes y Sociedad Civil* Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 132-198, pág. 138. RONCALÉS SAMANES J. “Extinción y Liquidación de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles” PARRA LUCÁN M.A. y TENA PIAZUELO I. *Comunidad de bienes y Sociedad Civil* Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 247-337, pág. 295-298.

²⁹⁰ ARPIO SANTACRUZ, J. “La falta de personalidad jurídica en sociedad y comunidades de bienes” PARRA LUCÁN M.A. y TENA PIAZUELO I. *Comunidad de bienes y Sociedad Civil* Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 199-245, pág. 214-216. LAFUENTE TORRALBA “Problemas de legitimación activa y pasiva en Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles” PARRA LUCÁN M.A. y TENA PIAZUELO I. *Comunidad de bienes y Sociedad Civil* Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 339-456, pág. 435. QUESADA SÁNCHEZ A.J. *Las sociedades civiles sin personalidad jurídica en el ordenamiento español*, tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2003, disponible en: <http://www.biblioteca.uma.es/bbl/doc/tesisuma/17862073.pdf> (última visita en octubre 2020) pág. 368.

perfectamente posible que esos terceros contratantes conozcan, a pesar de todo, la manifiesta existencia de la sociedad debido al comportamiento de los socios o a otras razones lo que puede conllevar que un socio vincule al resto en sus relaciones con terceros²⁹¹.

En cualquier caso, lo interesante es que el régimen jurídico dependerá de los pactos concretos que los integrantes incluyan en el contrato social (Art. 1255 del CC) y, solo en ausencia de ellos, se aplicarán las *disposiciones relativas a la comunidad de bienes*²⁹². Así, cabe entender que la red consorcial puede constituirse como sociedad civil interna, pero no tanto con un carácter oculto, puesto que la estructura y funcionamiento del consorcio de patentes suelen manifestarse externamente.

II.- Contenido del contrato marco

A continuación, estudiaremos el contenido de este acuerdo a nivel marco cuyas estipulaciones y pactos influirán en los demás contratos ejecutorios.

A.- Las obligaciones de las partes contratantes

La obligación principal de los propietarios o titulares de derecho suficiente es aportar la tecnología complementaria – o sus solicitudes- consintiendo su transmisión entre ellos y a terceros interesados bien mediante la Licencia Individual, bien mediante la administración común con la licencia conjunta (“*package license*”), en términos justos, razonables y no discriminatorios²⁹³. Así se desprende de las *Directrices de Transferencia de Tecnología* cuando recogen que “Los consorcios tecnológicos son acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencia no sólo a quienes contribuyen al consorcio sino también a terceros o que se adoptan las salvaguardias suficientes para garantizar que sólo se comparten las tecnologías esenciales ”²⁹⁴.

²⁹¹ LAFUENTE TORRALBA “Problemas de legitimación activa y pasiva en Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles” ... cit. pág. 438-439. QUESADA SÁNCHEZ A.J. *Las sociedades civiles sin personalidad jurídica en el ordenamiento español* ... cit.pág. 404-408.

²⁹² ARPIO SANTACRUZ, J. “La falta de personalidad jurídica en sociedad ...”cit., pág. 217.

²⁹³ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 25. Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 261 E). CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ... cit. pág. 157.

²⁹⁴ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3) pár. 244 y 261 b).

Igualmente, en los casos donde el Consorcio de Patentes soporte un estándar de mercado, las organizaciones de estandarización exigen la revelación y divulgación de los eventuales derechos, o solicitudes, que pudieran revelarse como esenciales para el establecimiento de la norma técnica, de conformidad con las *Directrices de Acuerdos Horizontales de Cooperación* pues “Cuando un estándar se refiera a un DPI, una política clara y equilibrada en materia de DPI adaptada al sector en cuestión”²⁹⁵ será necesaria. De esta manera, se pretenden evitar conductas restrictivas de la competencia como el bloqueo de patentes, la emboscada de patentes o rechazos a contratar²⁹⁶.

Debemos aclarar que las solicitudes de patentes también pueden ser objeto de negocios jurídicos como el presente y son especialmente frecuentes en el desarrollo de estándares de mercado pues las empresas incoan estas solicitudes de patentes compatibles con la norma técnica, advirtiéndolo de su existencia. Así lo regulan las *Directrices de Transferencia de Tecnología* cuando establecen que “Los consorcios a menudo incluyen patentes y solicitudes de patentes. Si los solicitantes de patentes que presentan sus solicitudes a los consorcios, en su caso, utilizan los procedimientos de solicitud de patente que permiten una concesión más rápida, se logrará antes una certeza sobre la validez y ámbito de estas patentes”²⁹⁷.

B.- Adquisición de la condición de miembro consorciado

El proceso de creación del Consorcio de Patentes, sustente o no estándares de mercado, debe estar abierto a todos aquellos titulares de derechos exclusivos que deseen intervenir en la misma, incluyendo sus invenciones²⁹⁸. La Comisión Europea así lo refleja reiteradamente en las *Directrices de Transferencia de Tecnología* pues “La participación en el proceso de creación del consorcio está abierta a todos los titulares de derechos de tecnología interesados”, y en las *Directrices de Acuerdos Horizontales de Cooperación* cuando insiste que, “Concretamente, para garantizar que la participación no esté restringida, las normas del organismo de determinación de estándares deben velar por que todos los competidores existentes en el

²⁹⁵ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 284 y 286.

²⁹⁶ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 269.

²⁹⁷ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 273.

²⁹⁸ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 22 y 25. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 157.

mercado o mercados afectados por el estándar puedan participar en el procedimiento que da lugar a la selección del estándar”²⁹⁹.

Así, se considerarán miembros consorciados aquéllos cuyas invenciones patentadas hayan sido seleccionadas con arreglo a justificaciones técnicas y que, como veremos oportunamente, serán las consideradas complementarias³⁰⁰ (“se adoptan las salvaguardias suficientes para garantizar que sólo se comparten las tecnologías esenciales –que por tanto, necesariamente, son también complementos”-³⁰¹). En buena lógica, la prohibición general de incorporar patentes sustitutas, dejarán fuera de la membresía a sus titulares³⁰².

Esta transparencia y apertura deben mantenerse continuamente durante toda la vigencia del Consorcio de Patentes, puesto que la participación no será algo estático sino que puede ir evolucionando por la aparición de otros avances técnicos de forma que una tecnología ahora esencial puede ser superada y dejar de serlo. Esta realidad mudable se refleja en las *Directrices de Transferencia de Tecnología* cuando confirma que “las tecnologías sustitutivas y complementarias pueden evolucionar tras la creación del consorcio, la necesidad de evaluar el carácter esencial de las tecnologías no acaba necesariamente con la creación del consorcio. Una tecnología puede dejar de ser esencial con posterioridad a la creación del consorcio debido a la aparición de tecnologías de terceros”³⁰³. En los casos que soportan una norma técnica, las *Directrices de Acuerdos Horizontales de Cooperación* establecen que “Por lo que respecta a la transparencia, el organismo de determinación de estándares debe tener unos procedimientos

²⁹⁹ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par.249 y 261 a). Comunicación de la Comisión-Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 288 y 281.

³⁰⁰ WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág. 4 UNITED STATE PATENT AND TRADEMARK OFFICE *Patent pools solution to the problem of access in biotechnology patents*...cit. [pág. 7](#) US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights* ... cit. pág. 71 y 77 CRANE, Daniel A., *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination* ... cit., pág. 6 GILBERT R., “Antitrust for patent pool: a century of policy...” cit. pág. 6 Carta de 21 de octubre de 2008 de Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O.BARNETT a MSSERS. DOLAND and OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters#page-7> pág. 9.

³⁰¹ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 261.b).

³⁰² Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 255.

³⁰³ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 263.

que permitan a los interesados informarse sobre las actividades de estandarización futuras, en curso y finalizadas en el momento adecuado de cada fase del desarrollo del estándar”³⁰⁴.

Se hace necesaria, por tanto, la presencia de Expertos Independientes que valoren permanentemente los activos consorciados para cumplimentar estas recomendaciones.

Estas precauciones reducen la posibilidad de la aparición de cárteles que consistan en compensaciones estratégicas entre los intervinientes y posibilita que la tecnología licenciada se elija con base en su calidad, evitando la aparición de fijaciones de precios, exclusiones e incentivando la innovación, como se deriva ciertamente de las *Directrices de Transferencia de Tecnología* de la Comisión Europea, pues “Si en el proceso de creación de una norma y de un consorcio pueden participar todos los interesados, hay más probabilidades de que las tecnologías sean seleccionadas atendiendo a su precio y calidad que si el consorcio es creado por un grupo limitado de titulares de tecnologías”³⁰⁵.

Finalmente, mención especial requieren los consorcios que puedan ser creados para la explotación en común de los derechos de patentes derivados de un proyecto de I+D bajo la exención otorgada por el RECAID³⁰⁶. La extensa definición de “explotación en común” en los apartados g³⁰⁷ y m³⁰⁸ de su artículo 1 suponen que la exención contemplada en dicho reglamento cubrirá la concesión de licencias sobre derechos de propiedad industrial bien por un equipo, tercero o entidad conjunta, por lo que, entendemos, también abarca a la organización consorcial. Así, en su creación solamente intervendrán los participantes de la colaboración I+D, sin ningún tipo de transparencia o aperturismo, bajo la cobertura del RECAID siempre que se observen sus requisitos para la no aplicación del artículo 101.1 del TFUE.

³⁰⁴ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 281.

³⁰⁵ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par.249, 255 y 263. Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 288.

³⁰⁶ Cuestión que adelantamos en el Epígraf 3.2.2 del Capítulo III.

³⁰⁷ explotación de los resultados», la fabricación o distribución de los productos considerados en el contrato o la utilización de las tecnologías consideradas en el contrato, la cesión de derechos de propiedad intelectual o la concesión de licencias correspondientes a tales derechos y la comunicación de conocimientos técnicos, con el fin de permitir esa fabricación o esa utilización.

³⁰⁸ «en común», en el contexto de actividades desarrollados en el marco de un acuerdo de investigación y desarrollo cuando las tareas correspondientes sean: i) realizadas por un equipo, una entidad o una empresa común, ii) confiadas en común a un tercero, o iii) repartidas entre las partes en función de una especialización en el contexto de la investigación, el desarrollo o la explotación;

En todo caso, tras su creación y constitución, entendemos que sí debe cumplimentar estas exigencias de transparencia de conformidad con las Directrices comentadas para la mejor defensa de la competencia.

1.- La cesión de la patente

La cesión es el negocio jurídico, *inter vivos* o *mortis causa*, por el que el titular de una patente la transfiere con todas sus facultades y derechos a un tercero que adquiere la titularidad de la misma³⁰⁹. A los efectos consorciales, se producirá un cambio en la membresía, pues esta cualidad se obtiene en cuanto que detentador de una invención esencial, por lo que el cesionario ocupará el lugar del cedente en esta red contractual.

La problemática reside cuando un miembro cede su paquete de patentes consorciadas a las conocidas como *patent trolls*, (también denominadas *patent marketer*, *patent dealer* o *patent shark*) que es toda persona, física o jurídica, con o sin la condición de empresario, que es titular de derechos de patentes que no tiene la intención de explotar ni desarrollar tecnológicamente, pero que les permite amenazar indebidamente con litigios futuros a los infractores de sus invenciones, exigiendo compensaciones económicas o regalías desorbitadas, que tienen la presión de negociar para evitar ser demandados³¹⁰.

En mayor medida hablamos de empresarios, por lo que la doctrina estadounidense los ha asimilado en la doctrina a las “*Non-practicing entity*” (NPE), “*non-manufacturing entity*” (NME) o “*Patent Assertion Entity*” (PAE)³¹¹ que se mueven con este interés meramente

³⁰⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA C., OTERO LASTRES J.M., BOTANA AGRA M., *Manual de la Propiedad Industrial* 2ª Edición. 2013. Marcial Pons pág. 198.

³¹⁰ MARTÍNEZ PÉREZ M. *Patent Trolls y Derecho de la Competencia. Los usos ofensivos...* cit. pág. 104-105 FISCHER T., HENKEL J. “Patent troll on markets for technology – An empirical analysis of NPEs’ patent acquisitions” *Elsevier Research Policy* 41 (2012) 1519-1533, pág. 1520. PIL CHOI J., GERLACH H. “A model of patent trolls” *International Economic Review* Vol. 59 N° 4 Noviembre 2018, 2075-2106, pág. 2075. MANCUSO-SMITH C., JOHNSON B., PIA J.G. *Patent troll legislation- swinging too far?* 30.09.20 disponible en: <http://www.pamhlaw.com/news/patent-troll-legislation-swinging-too-far/> (último acceso 4.10.20). POHLMANN T., OPITZ M. “Typology of the patent troll business” *R&D management* 43, 2, 2013, 103-120, pág. 103-104. O’ROURKE, *Don’t feed the patent trolls* Risk Management, 1 agosto 2013, disponible en: <http://www.rmmagazine.com/2013/08/01/dont-feed-the-patent-trolls/> (último acceso 4.10.20).

³¹¹ Existen trabajos que diferencian las PAE de los NPE cuestión que excede el objetivo de este trabajo y, especialmente, destacamos: THUMM N. GABISON G. *Patent Assertion Entities in Europe. Their impact on innovation and knowledge transfer in ICT markets* Comisión Europea, 2016, disponible en: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/1fna28145enn.pdf> (último acceso 5.10.20) pág. 15-17.

económico-financiero con la intención de obtener licenciatarios que liquiden regalías excesivas³¹².

La especial incidencia de este tipo de prácticas en los mercados tecnológicos -por la presencia de una multitud de derechos de exclusiva donde no siempre es sencillo delimitar las reivindicaciones de cada uno³¹³- hace que sea un riesgo presente para los estándares de mercado pero, también, para los consorcios de patentes con licencias individuales. La razón estriba en que cuando una tecnología está ampliamente asentada en el mercado, los licenciatarios serán más susceptibles a contratar regalías excesivas por el riesgo de perder sus beneficios presentes, por los costes de invertir en otra alternativa técnica y por las costas de posibles demandas de infracción de patente³¹⁴. Así, los NPE pueden exigir las condiciones de contratación que consideren en sus propias licencias sin atender parámetro alguno, cayendo en conductas como la emboscada o el bloqueo de patentes (*patent ambush / patent hold up*).

No será tan sencillo en los supuestos de licencia conjunta donde las patentes adquiridas por el trol forman parte de conjunto a disposición de todos los interesados en contraprestación del abono de unas regalías, cuyo reparto también está determinado. De esa manera, no tendrá la libertad para demandar exorbitantes contrataciones económicas, salvo que abandone el programa común de licencia.

C.- Pérdida de la cualidad de miembro

Los intervinientes dejarán de estar consorciados cuando las patentes deriven no esenciales (“...pueden evitarse las preocupaciones de exclusión del mercado ofreciendo a los licenciatarios nuevos y existentes una licencia sin la tecnología que ya no es esencial... ”³¹⁵), nulas o caduquen (“Uno de los problemas que plantean los consorcios de tecnologías es el

³¹² MARTÍNEZ PÉREZ M. *Patent Trolls y Derecho de la Competencia. Los usos ofensivos...* cit., pág. 59, 109 y 113. MARTÍNEZ PÉREZ M., “Los patent thickets y los patent trolls: ... cit. pág. 89 FEDERAL TRADE COMMISSION *Patent Assertion Entity Activity* Octubre 2016, disponible en: <https://www.ftc.gov/policy/studies/patent-assertion-entities-pae-study> (último acceso 5.10.20) pág. 15.

³¹³ O'ROURKE, *Don't feed the patent trolls* ...cit. FISCHER T., HENKEL J. “Patent troll on markets for technology ...”cit., pág. 1521, 1528-1530.

³¹⁴ POHLMANN T., OPITZ M. “Typology of the patent troll business” ...cit., pág.104. CHECK HAYDEN E. “Patent trolls target biotechnology firms” *Macmillan Publishers Limited* Vol 477 29 septiembre 2011, pág. 1.

³¹⁵ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par.263, entre otros como el 261b) o el 255..

riesgo de que sirvan para proteger patentes inválidas³¹⁶), bien por la extinción o resolución de la Licencia Individual, bien por su eliminación de la licencia conjunta por el no cumplimiento de los requisitos pactados y exigibles, incidencia que se hará constar en el acuerdo consorcial o, en su caso, de creación del estándar.

Esta circunstancia puede deberse a diferentes razones como que la solicitud de patente sea rechazada o abandonada, el ámbito de la patente modificado o reducido, la versión final del estándar no incluya la tecnología en cuestión –en los casos de estándar consorciado o consorcio que apoye una norma técnica-³¹⁷, la patente haya expirado o haya sido declarada nula (falta de novedad, altura inventiva, etc.), que la reivindicación esencial sea combatida con éxito en los tribunales o por la autoridad competente³¹⁸ o por aparecer otras alternativas superiores.

D.- El Objeto

Se conforma con la aportación de la tecnología patentada en cuestión que, en los supuestos de una gobernanza común, se canaliza con la transmisión por licencia de los titulares al administrador del derecho a ofrecer una Licencia no exclusiva y en términos justos, razonables y no discriminatorios a todos los interesados que se canalizará mediante la licencia conjunta³¹⁹. En caso de ausencia de esta entidad, mediante la *Licencia Individual* ofrecida por cada uno de los titulares a todos los interesados que lo será no exclusiva y en términos justos, razonables y no discriminatorios.

Para ambos casos, las *Directrices de Transferencia de Tecnología* son meridianas cuando recogen que “los consorcios tecnológicos son acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencia no sólo a quienes contribuyen al consorcio sino también a terceros; las tecnologías objeto del consorcio se licencia al consorcio sobre una base

³¹⁶ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 272.

³¹⁷ MARTIN, D. L., DE MEYER, C. *Patent Counting, a Misleading Index of Patent Value: A Critique of Goodman & Myers and its Uses* (December 4, 2006). Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=949439> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.949439> pág. 14.

³¹⁸ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 64.

³¹⁹ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 244. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 140 y 157.

no exclusiva y las tecnologías objeto de consorcio se licencian a todos los licenciatarios potenciales y en condiciones no discriminatorias”³²⁰.

Igualmente, las *Directrices de Acuerdos de Cooperación Horizontal* exigen, cuando existan estándares técnicos, que éstos deben “proporcionar acceso a este en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, no restringen la competencia a tenor del artículo 101, apartado”³²¹.

Por consiguiente, los contratantes deben decidir si optan por una licencia conjunta o por una licencia individual cuyas características y problemáticas serán estudiadas posteriormente en este trabajo.

E.- Las Patentes Complementarias

El punto de partida es la afirmación de que la inclusión única de patentes complementarias asegura la plena eficiencia pro-competitiva del acuerdo consorcial³²². De esta manera, se alcanzaría que “Cuando las tecnologías del consorcio son complementarias, el consorcio de tecnologías reduce los costes de las transacciones y puede dar lugar a unos cánones globales más bajos”, al desechar la aceptación de invenciones sustitutas que conllevan “más probabilidades de que los cánones sean más altos, porque los licenciatarios no se benefician de la competencia entre las tecnologías en cuestión” y porque “La inclusión en un consorcio de tecnologías sustitutivas restringe la competencia inter-tecnologías, ya que puede equivaler a una agrupación colectiva y dar lugar a la fijación de precios entre competidores,” además de

³²⁰ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 244 y 261 d y e. También: CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 25.

³²¹ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 280.

³²² WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág. 4. UNITED STATE PATENT AND TRADEMARK OFFICE *Patent pools solution to the problem of access in biotechnology patents...* cit. pág. 7. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights* ... cit., pág. 71 y 77. CRANE, Daniel A., *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination* ... cit. pág. 6. GILBERT R., “Antitrust for patent pool: a century of policy ...” cit. pág. 6. Carta de 21 de octubre de 2008 de Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O.BARNETT a MSSERS. DOLAND and OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters#page-7> pág. 9. Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 253. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 25-26. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 148.

“preocupaciones de exclusión del mercado” a otros competidores³²³. En este sentido, las patentes esenciales son, por definición, complementarias³²⁴.

Sin embargo, esta aproximación apriorística no es tan automática en la práctica por las siguientes circunstancias:

a) La complejidad para marcar la diferencia entre tecnologías complementarias y sustitutas exige hablar de una escala donde se sitúan invenciones que pueden tener ambas características al mismo tiempo³²⁵. De esta manera, la Comisión Europea recoge algunos principios como la presunción de complementariedad “Cuando las eficiencias que genera la integración de dos tecnologías hace probable que los licenciarios soliciten ambas³²⁶”.

Igualmente, importantes indicios son si: “i) las partes que aportan la tecnología a un consorcio son libres de licenciar su tecnología individualmente y ii) el consorcio está dispuesto, además de licenciar el paquete de tecnologías a todas las partes, a licenciar la tecnología de cada parte también separadamente, y iii) el total de los cánones cargados por las licencias individuales de todas las tecnologías comunes no excede de los cánones cargados por el consorcio por todo el paquete de tecnologías”³²⁷. Por tanto, se refleja la importancia de que, junto a la licencia conjunta –tanto en la versión de cartera única o *package license* como en la de listado de patente- ofrecida por el consorcio, cada miembro sea independiente de conceder

³²³ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 253, 255 y 263. También: CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 147.

³²⁴ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 252. WIPO, *Patent Pool and Antitrust – A Comparative* ...cit. pág 5 . Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 252 . GILBERT R., “Antitrust for patent pool: a century of policy ...” cit. pág. 19. LEVY E., MARDEN E., WARREN B., HARTELL D., FILATÉ I. “Patents pools and Genomics navigating ...” cit.pág. 10 CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 146.

³²⁵ LERNER J., TIROLE J. (2004) *Efficient patent pools* [en línea] de 4 de marzo de 2004 disponible en: <http://www.people.hbs.edu/jlerner/AER-PP-March4-04.pdf> pág. 3 y 7. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ... cit. pág 59-60 . SULLIVAN M. *Hearing on: Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy Cross Licensing and Patent Pool*, Federal Trade Commission, 17 de abril de 2002, pág. 39. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights* ... cit., pág 74-75. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 148-149. MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions*: ... cit. pág. 49.

³²⁶ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 254.

³²⁷ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 254.

licencias sobre su propia tecnología.

b) La existencia de justificaciones que aboguen por la incorporación de patentes sustitutas como cuando el consorcio se conforme para observar las especificaciones técnicas de una norma y sea necesario la incorporación de tecnología, no sólo esencial, sino también no esencial³²⁸.

c) La adhesión de patentes complementarias y no esenciales (relacionadas o conexas) puede conllevar “cierto riesgo de exclusión de las tecnologías de terceros” y “La inclusión de tal tecnología complementaria equivale, pues, a una agrupación colectiva” pero puede ser admitida y considerada beneficiosa evaluando ciertos factores como³²⁹:

- *Si hay motivos pro-competitivos para incluir las tecnologías no esenciales en el consorcio.*
- *Si los licenciantes siguen siendo libres de licenciar independientemente sus respectivas tecnologías.*
- *La disponibilidad de distintos paquetes de patentes para los licenciarios cuando la tecnología tenga distintas aplicaciones y se ofrezcan opciones para cada una de ellas.*
- *Si las tecnologías objeto del consorcio están disponibles en un único paquete o es posible obtener una licencia para una parte solamente del paquete con la correspondiente reducción de los cánones.*

Una vez más, la licencia conjunta – cartera o listado de patentes- y la libre concesión de licencias por parte de los miembros se conforman como caracteres relevantes para valorar los efectos pro-competitivos del Consorcio de Patentes.

³²⁸DEPARTAMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights*: ... cit, pág 78. BEENEY G. *Hearing on Competition and Intellectual property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy*, FTC, 17 de abril del 2002, pág. 181.

³²⁹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 262 y 264. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 149.

d) Las patentes complementarias esenciales pueden deber esa cualidad a factores técnicos y económicos, extremo que debe determinarse convenientemente.

e) La condición de complementariedad y sustituibilidad es mudable así que “Como las tecnologías sustitutivas y complementarias pueden evolucionar tras la creación del consorcio, la necesidad de evaluar el carácter esencial de las tecnologías no acaba necesariamente con la creación del consorcio”³³⁰. Así, las patentes esenciales que protegían la programación del vídeo digital MVC ha visto reducido su número por la pérdida de esta condición de, entre otros, el circuito decodificador local (US 5926225A) perteneciente a Mitsubishi Electric Corp.

Todas estas cuestiones hacen precisa la intervención de Expertos y Peritos independientes que faciliten una formación y un funcionamiento pro-competitivos de las redes consorciales.

F.- Expertos independientes

La intervención pericial de estos expertos se justifica con la declaración de las *Directrices de Transferencia de Tecnología* que manifiesta “el hecho de que el titular de una tecnología se limite a declarar que una tecnología es esencial, no supone que lo sea”³³¹. En su consecuencia, su presencia es indispensable y se exige como un método para “ampliar la competencia entre soluciones tecnológicas disponibles”³³² asegurando la inclusión de patentes esenciales y evitando los riesgos derivados de aportar las que no lo son, como la fijación de precios y la exclusión de terceros del mercado³³³.

³³⁰ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 263. También: CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”...cit. pág.149.

³³¹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 252.

³³² Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 256.

³³³ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) p. 253, 255 y 263.

A pesar de su trascendencia, las autoridades europeas no especifican cómo deben realizar su valoración profesional ya que puede estar previsto expresamente en el contenido del contrato marco consorcial o que guarde silencio al respecto. En ese sentido, la intervención experta pueden interesarla todos los miembros consorciados, el ente administrador común o que cada titular aporte informes con respecto a sus propias patentes. En los ámbitos normalizados, las SSO suelen ser las que solicitan estos estudios de esencialidad que influirán en la conformación del consorcio de patentes.

Ante esta falta de precisión, debemos acudir a la legislación civil del arrendamiento de servicios³³⁴ que determinará los derechos del Experto/Perito así como las obligaciones de cuyo cumplimiento será responsable. En todo caso, debe:

a) Ser independiente “de las empresas que hayan creado el consorcio [puesto que] Si están vinculados a los licenciantes (o a la actividad de licencias del consorcio) o tienen alguna otra relación de dependencia de ellos, no serán tenidos en cuenta en la misma medida”³³⁵. Esta preocupación se desprende de las *Directrices de Transferencia de Tecnología* que contiene un apartado denominado “Selección y función de los expertos independientes” entre los apartados 256 y 258.

Esta independencia no sólo debe ser profesional, como se deduce de lo hasta ahora expuesto, sino también económica, es decir, que el experto sea remunerado por su trabajo con independencia del resultado del mismo, cuestión que se convierte en la principal obligación para el contratante –ya sea el propio consorcio o cada uno de los intervinientes-.

³³⁴ La contratación del Perito supone el arrendamiento de sus servicios regulado en el artículo 1.544 del CC que lo define como una relación consensual, onerosa, bilateral y conmutativa cuyo contenido dependerá de lo pactado entre el arrendatario y el arrendador. Esta denominación se explica porque el resultado será intelectual o inmaterial, esto es, un Informe Pericial, en contraposición a uno corporal o material, más propio del tipo especial de arrendamiento de obra: VAQUERO PINTO M.J. *El arrendamiento de servicios. Propuesta de modelo general para la contratación de servicios* Editorial Comares, Estudios de Derecho Privado 42, Granada, 2005, pág. 13 y 158-179. DÍEZ PICAZO L. GULLÓN A “Contratos en especial. Cuasi contratos. ...”cit. pág. 165. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primea de lo Civil, de 12 de mayo de 1997.

³³⁵ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 257.

b) Actuar conforme a la *lex artis* que exige un dictamen imparcial fundamentado en actualizados conocimientos y experiencia adquirida en el área técnica en cuestión³³⁶ por lo que “deben tener la experiencia técnica necesaria para desempeñar las funciones que se les hayan encomendado”³³⁷.

Si existiera alguna incompatibilidad que impidiera un estudio objetivo e independiente bajo las reglas de la profesión, deberá ponerlo en conocimiento de los interesados que podrán contratar a un tercero para esa concreta finalidad.

c) Intervenir al momento de creación del consorcio y periódicamente durante todo su funcionamiento pues “las tecnologías sustitutivas y complementarias pueden evolucionar tras la creación del consorcio, la necesidad de evaluar el carácter esencial de las tecnologías no acaba necesariamente con la creación del consorcio. Una tecnología puede dejar de ser esencial con posterioridad a la creación del consorcio debido a la aparición de tecnologías de terceros”³³⁸. Habitualmente, las primeras periciales suelen realizarse dentro de los dos primeros años de vida del consorcio de patentes, repitiéndose las revisiones, cada cuatro³³⁹.

Nuestra opinión es que la participación de los Expertos/Peritos debe ser contratada en conjunto por los titulares consorciados, lo que será más factible en estructuras complejas y simples con una entidad administradora común. Sin perjuicio de los informes individuales que cada participante pueda aportar argumentando su pretensión de consorciarse puesto que, si únicamente se descansa en la valoración de éstos, su dependencia y falta de objetividad los desaconsejan a los efectos de acreditar un funcionamiento pro-competitivo y eficiente.

³³⁶ LEVY E., MARDEN E., WARREN B., HARTELL D., FILATÉ I. “Patents pools and Genomics navigating ... cit. pág. 12. Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag.4. Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 4, 12. VAQUERO PINTO M.J. *El arrendamiento de servicios*. ...cit., pág. 509.

³³⁷ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 257.

³³⁸ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 263. También: CARBAJO CASCÓN, F. “Los consorcios de patentes” ...cit. pág. 150.

³³⁹ Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 4

En el caso de discrepancias entre el informe elaborado por el Consorcio y el individual, las autoridades estadounidenses recomiendan que los primeros sean firmes e irrecurribles³⁴⁰. Sin embargo, esta potencial falta de recurso debería ceñirse al ámbito arbitral, puesto que la interposición de acciones para la defensa de sus intereses es un derecho cuya renuncia ha de ser expresa³⁴¹. De igual manera, existen argumentos competitivos contrarios a esta imposibilidad puesto que, una ausencia de revisión y control del proceder pericial, facilita actuaciones anticompetitivas como el cierre o la exclusión del mercado a competidores incómodos.

G.- Los términos FRAND y las Políticas de divulgación

El compromiso a contratar en términos justos, razonables y no discriminatorios (*fair, reasonable and non-discriminatory*, FRAND) es un pacto clave de los miembros en la creación y funcionamiento del Consorcio de Patentes pues la propia Comisión indica, entre otras, que “las tecnologías objeto de consorcio se licencian a todos los licenciarios potenciales y en condiciones no discriminatorias”³⁴² con una mención directa a las *Directrices de Acuerdos Horizontales de Cooperación* que determina el objetivo de esta política como “asegurar que los DPI esenciales que protegen la tecnología incorporada a un estándar es accesible a los usuarios”³⁴³. De esta manera, se observa que es una cuestión presente tanto para las redes consorciales como para las normas técnicas.

En cuanto a la publicación previa de derechos esenciales para el cumplimiento de un estándar de mercado, tiene una utilidad más circunscrita a estos acuerdos técnicos pero puede afectar a los consorcios cuando no se opta por la licencia conjunta, sino por licencias individuales que, además, suele ser la fórmula más utilizada cuando los participantes del estándar utilizan la estructura consorcial.

³⁴⁰LEVY E., MARDEN E., WARREN B., HARTELL D., FILATÉ I. “Patents pools and Genomics navigating ...”cit. pág 12. Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 5 -6.

³⁴¹ DÍEZ-PICAZO L., GULLÓN A. “Introducción. Derecho de la Persona. Autonomía privada. Persona jurídica.” *Sistema de derecho civil* Volumen I, Tecnos, Duodécima Edición, Madrid, 2012, pág. 449.

³⁴² Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 261.e. También se recogen en los apartados 267 b) , 268 y 269.

³⁴³ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár.287.

Ambas políticas se centran en evitar situaciones de bloqueo de patentes (*patent hold-up*) y emboscadas de patentes (*patent ambush*), particularmente, en las contrataciones con las patentes trol.

No obstante, esta materia será objeto de más desarrollo *infra*³⁴⁴.

H.- El reparto de ganancias

Este apartado solo será relevante para la existencia de una licencia conjunta en la que la entidad administradora común recaude las regalías cuyo abono conforma la principal obligación de los Licenciarios y la primera fuente de financiación del Consorcio de Patentes. Lógicamente, cuando los titulares ofrecen sus propias licencias individuales, cada uno obtendrá directamente sus propios ingresos.

La distribución y adjudicación se atenderá a la fórmula matemática pactada cuyos cálculos concretos exceden la pretensión de este trabajo pero que suelen regirse por alguno de los tres criterios que se dirán, aunque pueden aplicarse simultánea o sucesivamente. En este sentido, las *Directrices de Transferencia de Tecnología* mantienen que “es preciso que se haya determinado qué parte del canon global corresponde a cada tecnología del consorcio pues las partes son libres de negociar y fijar el canon pagadero por el paquete tecnológico y qué parte del canon corresponde a cada tecnología antes o después de fijar la norma, siendo, un acuerdo inherente a la creación del consorcio”³⁴⁵.

De este modo, se indica:

Proporcional.- La cuota remuneratoria de los participantes dependerá del número de patentes que aporten a la totalidad del paquete licenciado, normalmente, en el país donde se obtienen las regalías³⁴⁶. Consecuentemente, el titular del 10% de los derechos consorciados en

³⁴⁴ Epigrafe III de este capítulo cuatro

³⁴⁵ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 264 d) y 268.

³⁴⁶ CHAPPATE P. “FRANDS commitments- The case for ... cit. pág. 340. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ...cit., pág.33. GERADIN D., *Reverse hold-ups the (often ignored) risks faced by innovators in standardized areas*, ...cit. pág. 18 . Carta de 26 de junio de 1997 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 3.

España, obtendrá idéntico valor, con una fórmula sencilla, automática y, por ese motivo, atractiva³⁴⁷.

Sin embargo, múltiples son las críticas que se alzan contra el mismo:

a) Se ignora la relevancia e impacto tecnológico de la propia invención, incentivando que las empresas generen paquetes de patentes muy extensos sin atender su calidad técnica³⁴⁸, incentivando prácticas troles,

b) Se contrapone al Principio de No Discriminación porque excepcionales serán las situaciones en las que todas las reivindicaciones sean semejantes³⁴⁹,

c) Se alienta la exclusión de nuevas incorporaciones esenciales puesto que conllevarán una disolución de los ingresos al aumentar los interesados³⁵⁰.

A pesar de estas críticas, diferentes acuerdos optan por este sistema como son *1394*, *WCDMA* o *AVC*³⁵¹.

Igualitario.- Los importes obtenidos se dividen en iguales partes entre todos los miembros consorciados, sin valorar ninguna otra variable. La teórica facilidad de su aplicación se contrapone a sus críticas que, en puridad, son las reiteradas en el apartado anterior.

³⁴⁷ LAYNE-FARRAR A., LERNER J. “To join or not to join: Examining patent pool participation and rent sharing rules” *Elsevier*, International Journal of Industrial Organization 29 (2011) 294–303, pág. 297. LAYNE-FARRAR A., PADILLA A.J. SCHMALENSEE R. “Pricing patents for licensing in Standard Setting Organization: Making sense of FRAND commitments” *CEMFI Working Papers* No.0702, Enero 2007, pág. 11. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ...cit. pág. 35. GERADIN D., RATO M. *FRAND Commitments and EC Competition Law* ...cit. pág. 31.

³⁴⁸ GERADIN D., RATO M. *FRAND Commitments and EC Competition Law* ... cit. pág. 28-29. GERADIN D., *Reverse hold-ups the (often ignored) risks faced by innovators in standardized areas*, ...cit. pág. 19. GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND*, ...cit. pág. 15. LAYNE-FARRAR A., PADILLA A.J. SCHMALENSEE R. *Pricing patents for licensing in Standard Setting Organization*: ...cit., pág. 12-13 . MARTIN, D. L., DE MEYER, C. *Patent Counting, a Misleading Index of Patent Value*: ... cit. Pág. 16.

³⁴⁹ GERADIN D., RATO M. *FRAND Commitments and EC Competition Law* ... cit. pág. 28. LAYNE-FARRAR A., PADILLA A.J. SCHMALENSEE R. *Pricing patents for licensing in Standard Setting Organization*: ...cit., pág. 14. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes* ... cit., pág. 35.

³⁵⁰ GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND*, ...cit. pág. 14. GERADIN D., RATO M. *FRAND Commitments and EC Competition Law* ... cit. pág. 28-29.

³⁵¹ LAYNE-FARRAR A., LERNER J. “To join or not to join: ...”cit. pág. 299. LAYNE-FARRAR A., PADILLA A.J. SCHMALENSEE R. *Pricing patents for licensing in Standard Setting Organization*: ...cit. , pág. 11.

Sin ser el más habitual en la práctica, existen ejemplos de su utilización de manera limitada, bien temporalmente, como Toshiba durante los dos primeros años del programa de *Digital Video Disc*³⁵², bien materialmente, como RFID Consortium LLC con la mitad de sus ingresos³⁵³.

Valorativo.- Los titulares obtendrán la retribución pertinente en función del impacto y mejora cualitativos que sus patentes de invención aporten al paquete tecnológico licenciado. A pesar de la inherente dificultad para determinar el valor de un derecho de exclusiva³⁵⁴, entendemos, como la doctrina mayoritaria, que es la alternativa más adecuada e interesante para recompensar e incentivar el esfuerzo innovador y la contribución al avance técnico³⁵⁵.

A modo de ejemplo, destacamos ambos programas de *Digital Video Disc*³⁵⁶.

Como hemos adelantado, su principal obstáculo es la complicación de fijar una fórmula matemática que acoja esta pretensión. Con esta finalidad, según la práctica, se deberían incluir factores como³⁵⁷:

1. La fecha de concesión de la protección,
2. La contribución al producto o servicio que la incorpora,
3. La existencia de sustituciones técnicas actuales o potenciales,

³⁵² Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 7
Carta de 9 de octubre de 1998 de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a Joel I. Klein *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 17.

³⁵³ Carta de 21 de octubre de 2008 del Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O. BARNETT a DOLAN y OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 4
Carta de 26 de noviembre de 2007 de Jones Day al Honorable Thomas O. Barnett, Antitrust Division, Department of Justice disponible en : <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 8.

³⁵⁴ RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales ...* cit., pág. 36. GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit., pág. 35.

³⁵⁵ RAI, A.R., *Regulating Scientific Research: Intellectual Property Rights and the Norms of Science* (July 22, 1999). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=172032> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.172032> pág. 129
GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit., pág. 35. MARTIN, D. L., DE MEYER, C. *Patent Counting, a Misleading Index of Patent Value:* ...cit. pág. 16.

³⁵⁶ LAYNE-FARRAR A., LERNER J. "To join or not to join: ..."cit., pág. 300.

³⁵⁷ Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág.7.
Carta de 9 de octubre de 1998 de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a Joel I. Klein *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 17.
MARTIN, D. L., DE MEYER, C. *Patent Counting, a Misleading Index of Patent Value*...cit. pág. 16. LAYNE-FARRAR A., PADILLA A.J. SCHMALENSEE R. *Pricing patents for licensing in Standard Setting Organization:* ...cit., pág. 5-6.

4. La frecuencia de infracción del derecho de exclusiva,
5. La vinculación a especificaciones obligatorias u opcionales a la norma técnica,
6. La retirada de algún miembro del acuerdo,
7. La existencia de Informe Pericial negativo sobre una patente consorciada,
8. La adicción de nuevas invenciones.

Junto a los mismos, proponemos:

a) Simplificar el método valorativo clasificando las tecnologías según su relevancia e impacto tecnológicos por lo que los titulares de las patentes esenciales técnicas deben obtener unos ingresos superiores que irán decreciendo según sean los de las económicas, las conexas y, por último, las sustitutas que hubiere.

Todo ello, en el entendimiento de que los licenciarios son más proclives a liquidar cantidades mayores por las invenciones que supongan una mejoría técnica única que por otras que no tengan tanta influencia.

b) Los titulares de las solicitadas por el Procedimiento con Examen Previo, frente a las del Procedimiento General de Concesión, por su mayor suficiencia en “la descripción, la novedad y la actividad inventiva” ex artículo 39 de la derogada ley 11/1986, de 20 de marzo, de *Patentes*. Esta opción únicamente puede utilizarse con la anterior legislación, pues la actual Ley 24/2015, de 24 de julio, de *Patentes* exige, en su artículo 39, el examen previo en todo caso.

Esta propuesta tiene el añadido de ser un desincentivo para los *patent trolls* cuyo paquete de patentes se caracteriza por proteger invenciones débiles, esto es, con poca novedad o altura inventiva (habitualmente se indican que son titulares de “patentes débiles” pero no es tan preciso pues todos los derechos de patentes tienen los mismos efectos)³⁵⁸.

³⁵⁸ MARTÍNEZ PÉREZ M. *Patent Trolls y Derecho de la Competencia. Los usos ofensivos...* cit., pág. 54, 63-66. FISCHER T., HENKEL J. “Patent troll on markets for technology ...” cit., pág. 1521. REITZIG M., HENKEL J., HEATH C.H. “On sharks, trolls, and their patent prey –unrealistic damage awards and firms’ strategies of being infringed” *Elsevier Research Policy* 36 (2007) 134-154, pág 147.

c) En el supuesto de que la patente de invención tenga distintas aplicaciones técnicas, no se puede pretender obtener los mismos ingresos de licencias que abarquen todas ellas que las que sólo se centran en los objetivos tecnológicos del consorcio.

Estos criterios también nos ayudarán a darle contenido a los términos justos, razonables y no discriminatorios en el siguiente epígrafe de este capítulo.

I.- El reparto de pérdidas

Esta eventualidad es difícilmente imaginable para las estructuras simples y puede ocurrir en las más complejas cuando fuera necesario una inversión inicial para la creación del ente administrador, en cuyo caso, cada parte asumirá sus pérdidas aunque no es precisamente usual.

J.- I+D Independiente

El consorcio no debe impedir a sus miembros iniciar o continuar actividades de innovación que afecten a tecnologías, consorciadas o no, que puedan derivar en la formación de nuevos acuerdos consorciales alternativos y que, incluso, puedan cumplimentar un estándar técnico³⁵⁹. Las *Directrices de Transferencia de Tecnología* mantienen que “Los licenciantes y los licenciarios deberían ser libres de desarrollar productos y normas competidores, así como de conceder y obtener licencias al margen del consorcio, que las partes que aportan tecnología al consorcio y el licenciario tienen libertad para desarrollar productos y tecnología competidores” y que “Los consorcios no deben excluir indebidamente las tecnologías de terceros ni limitar la creación de consorcios alternativos”³⁶⁰. Así fue en el caso de la tecnología MPEG-2 y de la comunicación móvil 3G³⁶¹.

³⁵⁹CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 22-23 y 26. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág.158. DOLMANS M., “Standards for Standards” ... cit., pág. 195. RESNIK D.B. “Biotechnology patent pool ...” cit. pág. 14-15. COMISIÓN EUROPEA Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) par. 273 y 293.

³⁶⁰ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 270, 261 g) y 267 c).

³⁶¹ Comisión IP/02/1651, Bruselas 12 noviembre 2002, asunto COMP/37.920 “3G Patent Platform”. Carta de 26 de junio de 1997 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 1.

En los casos que soportan un estándar, es igualmente importante pues, “El hecho de que los acuerdos de estandarización puedan producir efectos restrictivos de la competencia puede depender de hasta qué punto los miembros del organismo de determinación de estándares siguen teniendo libertad para desarrollar estándares o productos alternativos que no cumplan el estándar acordado”³⁶². Sin embargo, esta libertad de participación no debe permitir el intercambio de información sensible de unas redes a otras como recogen las propias Directrices: “Debe prestarse especial atención a establecer tales medidas cuando las partes interesadas participen simultáneamente en la formación de consorcios de normas competidoras cuando ello pueda dar lugar al intercambio de información sensible entre consorcios que compitan”³⁶³.

Esta preocupación se refleja en el Reglamento N° 1217/2020 de 14 de diciembre de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo cuyo artículo 5 entiende como especialmente graves las restricciones que supongan:

Restringir la libertad de las partes para realizar, independientemente o en cooperación con terceros, actividades de investigación y desarrollo en un campo no relacionado con aquel al que se refiere el acuerdo de investigación y desarrollo o, tras la finalización de la investigación o el desarrollo en común o de la investigación y el desarrollo remunerados, en el campo al que este se refiere o en un campo relacionado con el mismo.

El objetivo principal será evitar la exclusión de otras tecnologías alternativas así como el desincentivo y límite a la innovación y progreso técnico por eventuales ralentizaciones en la participación y desarrollo de consorcios ajenos³⁶⁴.

³⁶² Comunicación de la Comisión - Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pág. 293.

³⁶³ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pág. 260.

³⁶⁴ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 22. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 148 Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pág. 270.

K.- Licencias independientes

Cuando los miembros consorciados acuerden transmitir mediante una licencia conjunta, éstos deben seguir pudiendo licenciar de manera separada como se refleja por las *Directrices de Transferencia de Tecnología* cuando recoge que “Las tecnologías objeto del consorcio se licencian al consorcio sobre una base no exclusiva”³⁶⁵. Además, esta independencia es especialmente relevante para que los cánones conjuntos sean más reducidos³⁶⁶, para los indicios de complementariedad detectando posibles invenciones sustitutas (“es un indicio de que estas tecnologías son complementarias si: i) las partes que aportan la tecnología a un consorcio son libres de licenciar su tecnología individualmente”) y para la incorporación de las patentes complementarias no esenciales (“si los licenciantes siguen siendo libres de licenciar independientemente sus respectivas tecnologías”)³⁶⁷.

Estas licencias independientes –así denominadas para diferenciarlas de las individuales– estarán afectadas por las exigencias consorciales en cuanto a su no exclusividad y determinación en términos FRAND por coherencia con el deber de lealtad al buen funcionamiento de la red³⁶⁸.

L.- El Arbitraje

Las *Directrices de Transferencia de Tecnología* aseveran que “Finalmente, los mecanismos de resolución de conflictos previstos en los actos constitutivos del consorcio son relevantes y deben tenerse en cuenta. Cabe presumir un mayor grado de imparcialidad si la tarea de resolver los conflictos se delega en organismos o personas independientes del consorcio y de sus miembros”³⁶⁹.

³⁶⁵ COMISIÓN EUROPEA *Directrices para la aplicación del 101 TFUE en acuerdos de transferencia de la tecnología* (D.O.U.E. 28.3.2014, C-89/3) p. 261 b). Otras referencias: CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. p. 140. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., p. 25. LERNER J., LIN E. *Panorama sobre la colaboración ...* cit. p. 5. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights ...* cit., p. 79. OMPI, *Normas Técnicas y Patentes ...* cit. p. 38.

³⁶⁶ WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis ...* cit., p. 10.

³⁶⁷ COMISIÓN EUROPEA *Directrices para la aplicación del 101 TFUE en acuerdos de transferencia de la tecnología* (D.O.U.E. 28.3.2014, C-89/3) 254 y 264 b).

³⁶⁸ RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red”... cit., p. 16.

³⁶⁹ COMISIÓN EUROPEA *Directrices para la aplicación del 101 TFUE en acuerdos de transferencia de la tecnología* (D.O.U.E. 28.3.2014, C-89/3) p. 258.

La Ley 24/2015, de 24 de julio, *de Patentes* recoge en su artículo 136 la posibilidad de someter a arbitraje³⁷⁰ los extremos conflictivos que aparezcan en el ejercicio de estos derechos. La elección de este procedimiento extrajudicial de resolución se fundamenta, entre otros beneficios, en su confidencialidad y mayor agilidad frente a la burocratización de los Tribunales ordinarios³⁷¹.

La cláusula que lo contiene actúa a modo de “Convenio Arbitral” ex artículo 9.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, *de Arbitraje* al expresar la voluntad de las partes de recurrir a esta vía en caso de controversia sobre el presente contrato o el de licencia conjunta, su validez, el método para el reparto y fijación de regalías, la impugnación de valoraciones relativas a la incorporación de nuevas patentes o la expulsión de existentes, etc. La única cuestión que no podrá valorar, por ser materia de los órganos jurisdiccionales, es la relativa a la validez de la patente en cuestión, por afectar al orden público y no ser disponible por las partes ex artículo 136.2 de la *Ley de Patentes*³⁷².

La finalización tendrá forma de “Laudo Arbitral” que deberá ser congruente y exhaustivo en su fundamentación fáctica y jurídica, identificando a las partes y árbitros que intervienen, con una expresión clara y precisa al responder a las distintas cuestiones planteadas³⁷³. Podrá ser objeto de recurso de anulación en el plazo de dos meses desde su notificación con fundamento en los motivos legalmente tasados en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje, siguiendo el proceso que los siguientes y concordantes explicitan. Toda vez que adquiera la firmeza, producirá efectos de cosa juzgada ex artículo 136.3 de la Ley de Patentes y 43 de la Ley de Arbitraje.

MPEG-LA y Philips, como administradores de sus respectivos consorcios recogían esta posibilidad de resolución de conflictos³⁷⁴.

³⁷⁰ También se menciona a la Mediación pero por ser menos habitual, no nos centraremos en el mismo.

³⁷¹ MARTÍNEZ GARCÍA E. “El arbitraje en el marco de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil” *Tirant lo Blanch Abogacía práctica*, 21, 2002, pág. 20.

³⁷² La cuestión de la caducidad tampoco podrá ser objeto de arbitraje para lo que indicamos: CUCARELLA GALIANA L.A. *El proceso civil en materia de patentes* Editorial Comares, Estudios de Derecho Procesal, Granada 1999, pág. 168-169. DIAS PEREIDA A.L. “Patent Validity in Arbitration? A Vezata Quaestio concerning generic medicines” *EIPR* Vol. 41 Issue 2, 2019 pág. 109-110.

³⁷³ MARTÍNEZ GARCÍA E. “El arbitraje en el marco de la Ley 1/2000, ...” cit., pág. 217-226.

³⁷⁴ MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions*: ... cit. pág. 29. Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 8.

M.- La Protección Judicial Conjunta

Esta provisión de defensa colectiva supone que todos los contratantes afrontarán conjuntamente los costes de un eventual procedimiento judicial que afecte a cualquiera de las patentes consorciadas. Sin embargo, este acuerdo suele ser sintomático de la presencia de – desconocidas y no localizadas- invenciones sustitutas o inválidas en el consorcio al proteger a aquéllas más débiles por el desincentivo a enfrentarse en los Tribunales a varios contendientes³⁷⁵, por lo que su adecuación al derecho *antitrust* es muy cuestionable.

Además, “puede resultar más costoso y arriesgado oponerse a la validez de las patentes integradas en un consorcio, porque basta con que una patente del consorcio sea válida para que la oposición resulte infructuosa”, defendiendo invenciones que no deberían estar consorciadas facilitando la fijación de precios y el freno al desarrollo innovador³⁷⁶.

En este sentido y sin perjuicio de una colaboración de buena fe entre los comparecientes, cada titular registral debe asumir la protección judicial de sus propios derechos, pues es la que ostenta la legitimación, tanto activa como pasiva según la circunstancia³⁷⁷, para tener postulación procesal a ese fin ex artículos 117, 120 y 121, siguientes y concordantes, de la Ley de Patentes. Los licenciatarios, en su calidad de no exclusivos, únicamente pueden requerir al titular que las acciones y, si no lo hiciera en los tres meses siguientes, adquirirán la capacidad para entablarla en su propio nombre.

Excepcionalmente, cabe que las partes financien estos gastos procesales pero, en ningún caso, su subvención³⁷⁸.

Esta cláusula de Protección Judicial Conjunta no se equipara a la obligación que tiene el administrador del consorcio de patentes de fiscalizar el cumplimiento contractual de las licencias otorgadas y exigir su cumplimiento tanto por vías procesales como extraprocesales.

³⁷⁵ GILBERT, Richard J. “Antitrust for Patent Pools a century of policy evolution” ... cit. par. 93. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules*...cit, pág. 244.

³⁷⁶ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 272

³⁷⁷ CUCARELLA GALIANA L.A. *El proceso civil en materia de patentes* ...cit., pág. 175-284.

³⁷⁸ Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 6.

N.- Cláusula de Retrocesión o *Grant-back*

Esta estipulación exige al Licenciario garantizar al Licenciante la concesión de una licencia sobre las invenciones patentadas que el primero pudiera desarrollar a partir de las tecnologías concedidas por el segundo, asegurando unos mismos términos contractuales³⁷⁹. Por lo tanto, los miembros del consorcio exigirán, en la licencia conjunta o en las individuales, a los licenciarios poner en común los derechos de patentes que desarrollen y se consideren esenciales en los mismos términos justos, razonables y no discriminatorios de los que se beneficiaron, lo que se conoce como *events the playing field*, o equilibrar el campo de juego³⁸⁰.

Sin embargo, esta cláusula genera poderosos desincentivos en el Licenciario para iniciar proyectos de I+D pues cualquier resultado de sus esfuerzos e inversiones innovadoras deberá ser facilitado en todo caso a un tercero por una imposición contractual previa en la que no ha intervenido³⁸¹. Además, el hecho de acceder a una licencia en términos FRAND no supone la obligación de compartir tus desarrollos posteriores con fundamento en estos mismos principios pues dicho compromiso es determinante, únicamente, a los intereses de entrar y participar en el consorcio tecnológico o, en su caso, estándar técnico.

Por otro lado, esta estipulación también puede vincular a los propios miembros consorciados en el sentido de obligarles a aportar los derechos de patentes esenciales futuros

³⁷⁹ CHAMBLECK R.L., "The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements," *University of Chicago Law Review*, 1975, Vol. 42: Iss. 4, Article 13. Available at: http://chicagounbound.uchicago.edu/ucirev/vol42/iss4/13_pág.733-734. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ... cit., pág. 66-67. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules*...cit, pág. 237 y 248. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights* ... cit., pág. 81. US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Guidelines for the Licensing* ... cit. pág 30_Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters_pág.8. SERAFINO D., *Survey of patent pools demonstrate variety of purposes and management structures* Knowledge Ecology International, 4 de junio de 2007, disponible en <http://www.keionline.org/misc-docs/ds-patentpools.pdf> pág. 17, 22, 23, 26.

³⁸⁰MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions*:... cit. pág. 31 y 35. Carta de 28 de abril de 1997 de Sullivan & Cromwell a Joel I. Klein, *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/02/18/302637.pdf> pág. 14. Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters_pág.8. Carta de 21 de octubre de 2008 del Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O. BARNETT a DOLAN y OLIVER disponible en: https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters_pág.5.

³⁸¹ WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág. 11 SCHAMBLECK R.L., "The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements," ... cit. pág.745-748. DI CATALDO V., "Contratos de licencia, obligación de uso de la invención y cláusulas restrictivas de la competencia", *Actas de Derecho Industrial*, Vol 30 2009/2010, 211-224, pág 220. FELLIG M.M. *Patent pools and Competition Law*: ... cit. , pág. 84. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights* ... cit., pág. 81.

que pudieran desarrollar. Con ese objetivo y para agudizar los efectos pro-competitivos esta provisión debe ser reducida, pues sólo afectará a invenciones que sean esenciales, y no exclusiva, en cuanto que el titular podrá seguir explotando su invención con independencia de la licencia garantizada al consorcio³⁸², esto es, “Las obligaciones de retrocesión no deben ser exclusivas y limitarse a los perfeccionamientos esenciales o importantes para la utilización de la tecnología objeto del consorcio. De este modo, el consorcio puede beneficiarse de los perfeccionamientos de la tecnología objeto del mismo ”³⁸³.

En este sentido, el Reglamento 316/2014, de 21 de marzo, *relativo a la aplicación del artículo 101.3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología*, prohíbe, en su artículo 5, esta cláusula *grant-back*:

a) ninguna obligación directa o indirecta impuesta al licenciario de conceder una licencia exclusiva o ceder derechos, en todo o en parte, al licenciante o a un tercero designado por este respecto de sus propios perfeccionamientos o sus propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada;

³⁸²MARTÍN ARESTI P. *La licencia contractual de patente* Aranzadi Editorial, 1997, Pamplona, pág. 251. STERN R.H. “What a reasonable and non-discriminatory terms for licensing a Standard-essential patent?” *EIPR* Vol. 37, Is. 9, 2015, 549-557, pág. 557. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales ...* cit. pág. 66. US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Guidelines for the Licensing ...*cit. pág 30. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights ...* cit., pág. 81 y 92-93 . JANIS A. HOVENKAMP H. *Intellectual Property and Antitrust and analysis of antitrust principles applied to Intellectual Property Law ...* cit. pág 25-3. ORDOVER J. *Competition and Intellectual Property Law and Policy in the knowledge-based Economy* Federal Trade Comisión 6 de noviembre de 2002 pág 133. Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 14 . Carta de 21 de octubre de 2008 del Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O. BARNETT a DOLAN y OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 5, 10-11. Carta de 26 de junio de 1997 del *Department of Justice Federal Trade of Commission* de JOEL I. KLEIN a GERRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 7,12-13. : CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes” ... cit. pág. 155. Para la diferencia entre retrocesión exclusiva/no exclusiva y reducida/amplia: SCHAMLBECK R.L., “The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements,” ...cit. pág 734-735.

³⁸³ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap.271.

Ñ.- Cláusula de no Oposición o *Non Challenge / No-attack*

Se trata de que ni los licenciarios ni los miembros del consorcio puedan impugnar judicialmente la validez o el carácter imprescindible de las patentes consorciadas so pena de resolución contractual³⁸⁴. La pretensión es reforzar el incentivo a participar en el programa de licencia al neutralizar la actuación de quienes más información tiene de dicha invención³⁸⁵.

Sin embargo, la Comisión es contundente cuando afirma que “las partes que aportan tecnología al consorcio y los licenciarios tienen libertad para impugnar la validez y el carácter imprescindible de las tecnologías compartidas” además de que “es probable que las cláusulas de no oposición, incluidas las cláusulas de rescisión, en un acuerdo de transferencia de tecnología entre el consorcio y terceros, entren en el ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1, del Tratado”³⁸⁶. Igualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 25 de febrero de 1986 disponía que:

Es preciso hacer constar que dicha cláusula no forma parte, evidentemente, del objeto específico de la patente; ésta no puede interpretarse como una protección contra las acciones que pretenden impugnar la validez de una patente, teniendo en cuenta que es de interés general eliminar cualquier obstáculo a la actividad económica que pudiera ser originado por la concesión errónea de una patente.

Por su parte, el artículo 5 del Reglamento 316/2014, de 21 de marzo, *relativo a la aplicación del artículo 101.3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología* prohíbe:

³⁸⁴ Se observa en el *DVD Patent License Agreement* ofrecido por DVD6C Licensing Group: <https://www.dvd6cla.com/agreement.html> . CUCARELLA GALIANA L.A. *El proceso civil en materia de patentes* ...cit., pág. 166-167. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules*...cit pág. 239-240.

³⁸⁵ DI CATALDO V., “Contratos de licencia, obligación de uso de ...”cit., pág. 219-220 y 224.

³⁸⁶ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 261 f y 272 También: CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”...cit. pág. 157. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 26.

b) toda obligación directa o indirecta impuesta a una parte de no oponerse a la validez de los derechos de propiedad intelectual que la otra parte ostenta en la Unión, sin perjuicio de la posibilidad, en caso de una licencia exclusiva, de prever la expiración del acuerdo de transferencia de tecnología cuando el licenciatarario se oponga a la validez de uno o varios de los derechos de propiedad intelectual licenciados.

Cabe concluir que, generalmente y salvo otros factores, su inclusión se considerará anticompetitiva.

O.- Intercambio de Información

El buen fin de la red consorcial exige de una necesaria colaboración entre los participantes que conlleva compartir cierta información³⁸⁷ como los conocimientos técnicos necesarios para la utilización de las patentes consorciadas ex artículo 84 de la *Ley de Patentes*. Cuestión que no puede extenderse a datos que sean especialmente sensibles como “precios (es decir, precios reales, descuentos, aumentos, reducciones o rebajas), listas de clientes, costes de producción, cantidades, volúmenes de negocios, ventas, capacidades, calidades, planes de comercialización, riesgos, inversiones, tecnologías y programas de I+D y los resultados de estos”³⁸⁸. Entre los posibles riesgos que estudiaremos posteriormente, destacan la facilitación de colusiones o la exclusión de terceros³⁸⁹.

³⁸⁷ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 155. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights*...cit., pág. 81-82. SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía...” cit., pág. 191. COSTAS COMESAÑA J. “Una panorámica del análisis antitrust relativo a las redes ...” cit., pág.477. MARTÍ MIRAVALLS J. “Transparencia y Redes Empresariales” ...cit. pág. 137.

³⁸⁸ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 86. También: MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* ... cit. pág.136. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights* ... cit., pág. 82 FERNÁNDEZ C., “Intercambios de Información”, MARTÍNEZ LAGE S., PETITBÓ JUAN A., *Los Acuerdos horizontales entre empresas* Fundación Rafael del Pino, Marcial Pons, septiembre 2009,191-212, pág. 205-208. WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág.11. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 155.

³⁸⁹ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 59, 69 y 79. Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 259.

Por tanto, es importante determinar qué información debe ser compartida. En relación a los titulares y como hemos comentado, el secreto industrial o *Know-How*³⁹⁰ vinculada a la tecnología consorciada ex artículo 84 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de *Patentes*:

Salvo pacto en contrario, quién transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciataria los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

Por su parte, los licenciataria deben permitir la auditoría de sus Libros Contables y Registros para fijar las regalías debidas así como, transmitir actuaciones de empresas filiales que puedan afectar al contrato de licencia³⁹¹. En este sentido el *Department of Justice* en su comunicación de 16 de diciembre de 1998 recoge³⁹²:

Para verificar las regalías debidas y pagadas, Philips puede elegir un contable independiente para auditar los libros y registros del Licenciataria hasta una vez al año y puede requerir al licenciataria para facilitar al contable la información necesaria para ese propósito.

De esta manera, se deben adoptar “las salvaguardas suficientes para garantizar que los intercambios de información sensible (como los datos sobre precios y producción) se restringen a lo necesario para la creación y funcionamiento del consorcio”³⁹³. Con esta finalidad se relacionan las siguientes precauciones:

³⁹⁰ Artículo 1.1. i del Reglamento (UE) N° 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

³⁹¹ Como ejemplo, estas obligaciones se recogen en los acuerdos de SISVEL con todos sus licenciataria en el modelo de acuerdo que está en su página web: <http://www.sisvel.com/about-us/how-we-work>

³⁹² Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 7. Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 9.

³⁹³ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 261 c. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 157. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 25.

1. Ceder la administración a un ente profesional e independiente cuya ajenidad a los intereses particulares consolide la objetividad en el tratamiento de la información³⁹⁴. Así, las redes consorciales que disponen de un centro común de administración son más eficientes ya que “pueden desempeñar un papel importante a este respecto³⁹⁵”pero no exime de toda responsabilidad pues puede producirse un intercambio indirecto pues “se pueden compartir los datos de forma indirecta a través de un organismo común (por ejemplo, una asociación comercial) o de un tercero”³⁹⁶.
2. El administrador ha de restringir posibles comunicaciones y fugas de información fuera del personal autorizado mediante medidas como los acuerdos de confidencialidad³⁹⁷.
3. Los datos facilitados por el consorcio o alguno de sus miembros tiene el tratamiento de secreta y, por consiguiente, no puede ser publicada ni tratada con irresponsabilidad³⁹⁸.
4. La utilización de profesional contable y peritos independientes para el cálculo de regalías, los niveles de venta de los licenciarios, etc. suprimen posibles accesos perniciosos³⁹⁹.
5. La intervención periódica de los Expertos independientes que puede suponer la entrada de nuevos miembros o salida de los anteriores pues “Si una empresa sabe que interactuará con otras durante mucho tiempo, tendrá más incentivos para alcanzar el resultado colusorio”⁴⁰⁰.

³⁹⁴ COMISIÓN EUROPEA Directrices para la aplicación del 101 TFUE en acuerdos de transferencia de la tecnología (D.O.U.E. 28.3.2014, C-89/3) pár. 259. Carta de 21 de octubre de 2008 del Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O. BARNETT a DOLAN y OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 10.

³⁹⁵ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 259.

³⁹⁶ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 55.

³⁹⁷ Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en:<https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 9.

³⁹⁸ Carta de 21 de octubre de 2008 del Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O. BARNETT a DOLAN y OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 3.

³⁹⁹ COMISIÓN EUROPEA Directrices para la aplicación del 101 TFUE en acuerdos de transferencia de la tecnología (D.O.U.E. 28.3.2014, C-89/3) pár. 256. Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 13. El modelo de acuerdo de SISVEL recoge esta obligación y puede consultarse en la página web: <http://www.sisvel.com/about-us/how-we-work>

⁴⁰⁰ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár.84.

P.- La duración

Las redes contractuales se caracterizan por mantenerse durante amplios períodos temporales⁴⁰¹ pero, una excesiva perdurabilidad puede suponer la formación de barreras de salida. De este modo, sin perjuicio de que pueda pactarse un tiempo determinado con posibles prórrogas, lo más beneficioso es la cláusula *last-to expire* por la que el acuerdo se extenderá durante el período de vigencia de los derechos de exclusiva de conformidad con el artículo 83.4 de la Ley 24/2014, de 24 de julio, de *Patentes*. Cuestión que es habitual en el tráfico mercantil de estos consorcios de patentes⁴⁰², evitando participaciones especialmente gravosas y riesgos anticompetitivos.

Q.- La extinción

La relación se extinguirá por el mutuo disenso de los contratantes⁴⁰³, el cumplimiento del término final o la plena satisfacción de la finalidad económica pretendida⁴⁰⁴, esto es, facilitar el acceso a las patentes esenciales consorciadas (sea por caducidad de las patentes, por superación de la norma de mercado que soportaba, etc.).

En cuanto a la resolución unilateral sin justa causa con preaviso, es algo habitual en los contratos de colaboración y, a priori, factible en cuanto a la prohibición de vinculación perpetua (1583 CC) en las obligaciones de tracto sucesivo. La problemática vendrá cuando dicho comportamiento persiga fines restrictivos de la competencia como no seguir observando el compromiso FRAND.

⁴⁰¹ RUIZ PERIS J.I. "Del contrato bilateral a la relación de red"... cit., pág. 13. CAFAGGI F. "Redes contractuales y small business act. ¿Hacia unos principios europeos?" ... cit., pág.23.

⁴⁰² Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters-pag.9>.

⁴⁰³ Así lo recoge el Fundamento Tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1999: *Este abandono fáctico, y consentido, por las partes contractuales, y sus manifestaciones, revelan la existencia de un supuesto de mutuo disenso que, aunque no previsto en el artículo 1.156 C.c., se admite por la jurisprudencia (Ss. 5 diciembre 1.940, 13 febrero 1.965, 11 febrero 1.982 EDJ 1982/692, 30 mayo 1.984, entre otras). Se trata de una hipótesis de extinción o resolución contractual por retractación bilateral ("contrarius consensus" o "contrarius voluntas") que determina una ineficacia sobrevenida por causa sobrevenida, y que se puede manifestar de forma conjunta (pacto), o por concurrencia de disentimientos unilaterales derivados de manifestaciones explícitas o de hechos de significación inequívoca (como ocurre en el caso).*

⁴⁰⁴ DÍEZ PICAZO L. GULLÓN A "El contrato en general. La relación obligatoria." ... Volumen II (Tomo I), ... cit. pág. 251-252.

III.- Funcionamiento del consorcio de patentes

La Licencia se constituye como la figura jurídica⁴⁰⁵ fundamental para el funcionamiento del consorcio puesto que, como recoge la propia Comisión, éstos “son acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencian no sólo a quienes contribuyen al consorcio sino también a terceros”⁴⁰⁶. Los miembros consorciados deben decidir si la concesión de la tecnología común se vehiculiza mediante licencias individuales, por las que son cada uno de ellos los que contratan con los licenciarios de manera independiente, o mediante la licencia conjunta, centralizando la contratación en uno de ellos o en una entidad administradora común.

Si bien la Comisión Europea es más partidaria de la conjunta (“el consorcio puede ofrecer a los licenciarios la posibilidad de operar en el mercado con una sola licencia⁴⁰⁷”), sustente o no un estándar de mercado, por sus beneficios económicos, reducción de trámites y evitación de prácticas unilaterales anticompetitivas. La duración habitual en la práctica suele ser de cinco años⁴⁰⁸ pero, para evitar riesgos de exclusión de la competencia, es importante que “los licenciarios puedan rescindir la licencia con un preaviso razonable y con la correspondiente reducción de los cánones”⁴⁰⁹. Estudiaremos las peculiaridades de estas dos

⁴⁰⁵ La doctrina especializada ha identificado la licencia con el contrato de arrendamiento, definido como el instituto jurídico por cuya virtud un tercero, sin adquirir la titularidad de la patente, es autorizado por su titular –o por la administración- para realizar actos de explotación del objeto protegido. De esta manera, se nos permite distinguir los deberes y derechos del arrendador, esto es, el Licenciante, y del arrendatario, el Licenciario ex artículos 1.554 y 1.555, siguientes y concordantes, del Código Civil. En caso de incumplimiento de las obligaciones, podrán ejercerse la acción de cumplimiento de lo debido o la resolución del contrato para las situaciones más gravosas, con la indemnización de daños y perjuicios ex artículos 1.556, 1.568, 1.124 y 1.101 del CC. Se destacan: MARTÍN ARESTI P. *La licencia contractual de patente* ...cit., pág. 55-59 y 77-80. FERNÁNDEZ-NOVOA C., OTERO LASTRES J.M., BOTANA AGRA M...cit. pág. 199 y 201.

⁴⁰⁶ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 244.

⁴⁰⁷ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 244

⁴⁰⁸ Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 14 Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 9. Carta de 21 de octubre de 2008 del Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O. BARNETT a DOLAN y OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 5-6. Carta de 26 de junio de 1997 del *Department of Justice Federal Trade of Commission* de JOEL I. KLEIN a GERRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 6.

⁴⁰⁹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 264 d).

opciones pero ambas comparten su tipología contractual⁴¹⁰ además de las siguientes características comunes:

- **No exclusividad:** Asegura la máxima difusión y accesibilidad al acervo tecnológico pues no pueden prohibir la concesión de otras licencias a terceros para evitar exclusiones del mercado⁴¹¹. La Comisión Europea recomienda que “Las tecnologías objeto del consorcio se licencien a todos los licenciatarios potenciales y en condiciones no discriminatorias y que las licencias no deben ser exclusivas”⁴¹².

Y cuando el consorcio soporta un estándar de mercado, es una cuestión aún más relevante pues deben “garantizar el acceso efectivo al estándar en condiciones justas, razonables y no discriminatorias”⁴¹³.

- **Términos FRAND (*FRAND commitment*):** Este compromiso tiene especial relevancia para las licencias individuales donde los precios se fijan por los titulares –permitiendo libertad de actuación a posibles patentes trol- pero también influyen cuando la entidad administradora otorga la conjunta para evitar riesgos de cartelización. No obstante, los comentaremos más detenidamente con cada una de estas dos licencias.

⁴¹⁰ Las licencias están reguladas en los artículos 82 a 101 de la Ley 25/2015, de 25 de julio, *de Patentes* que reconoce la existencia de tres tipos: Contractual, de Pleno Derecho y Obligatoria. En nuestro supuesto, es casi imposible que haya otro tipo de licencia que no sea contractual por los importantes intereses económicos.

⁴¹¹ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 140. MSF Briefing note *The UNITAID Patent Pool. A new tool for achieving access to medicines* ... cit. pág.1. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights*... cit., pág. 79. Carta de 26 de junio de 1997 del *Department of Justice Federal Trade of Commission* de JOEL I. KLEIN a GERRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 3, 5, 7. Carta de 16 de diciembre de 1998 del *Department of Justice Federal Trade of Commission* de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 5. Carta de 10 de junio de 1999 del *Department of Justice Federal Trade of Commission* de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 8. SERAFINO D., *Survey of patent pools demonstrate variety of purposes and managment structures* ...cit. pág.25. Carta de 21 de octubre de 2008 del *Department of Justice Federal Trade of Commission* de THOMAS O. BARNETT a DOLAN y OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 3 OMPI, *Normas Técnicas y Patentes* ... cit. pág. 38. Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 267 b).

⁴¹² Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 261e) y 269. Para profundizar sobre el contenido de la licencia contractual: FERNÁNDEZ-NOVOA C., OTERO LASTRES J.M., BOTANA AGRA M., ...cit. pág. 200.

⁴¹³ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár.283.

En cuanto a la divulgación de patentes o *patent disclosure* se vincula principalmente a estándares de mercados y a redes consorciales con licencias individuales por lo que se tratará oportunamente en dicho epígrafe.

- **Restricciones especialmente graves:** La evaluación de las licencias pactadas entre los consorcios y los licenciarios “no deben contener ninguna de las restricciones especialmente graves que se enumeran en el artículo 4 del RECATT”⁴¹⁴. En este apartado, no nos encontramos ante meras recomendaciones o directrices (*softlaw*) sino ante un derecho positivo que debe ser cumplido (*hardlaw*). Nos centraremos en las restricciones derivadas de acuerdos entre competidores, (Art. 4.1) dejando a un lado las que surgen entre no competidores (Art. 4.2), por constituirse el consorcio de patentes principalmente de este tipo de empresas. Además son una orientación de lo que no comportan los términos justos, razonables y no discriminatorios.

Así:

a) La restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender productos a terceros;

Trasladado a la realidad consorcial, esta restricción equivaldría a la prohibición de poner patentes sustitutas en común, pues supone una fijación de precios⁴¹⁵. Además, esta misma prohibición se refleja en las *Directrices de Transferencia de Tecnología* cuando se indica que “los licenciarios deben seguir siendo libres de fijar el precio de productos producidos bajo licencia”⁴¹⁶.

b) La limitación de la producción, salvo las limitaciones de la producción de productos contractuales impuestas al licenciario en un acuerdo no recíproco o impuestas a uno solo de los licenciarios en un acuerdo recíproco;

⁴¹⁴ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 267.d).

⁴¹⁵ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 246, 253, 255.

⁴¹⁶ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 268.

Estas limitaciones son difíciles en nuestro supuesto por su falta de adecuación al factor “justicia” y por la vocación abierta de la red consorcial que se resume en “las tecnologías objeto del consorcio se licencian a todos los licenciatariaos potenciales”⁴¹⁷ por lo que cualquiera puede acceder y explotar la tecnología patentada.

c) La asignación de mercados o clientes, con excepción de:

i) La obligación impuesta al licenciante o/y al licenciario, en un acuerdo no recíproco, de no producir con los derechos de tecnología licenciados dentro de los territorios exclusivos reservados para la otra parte y/o no vender, activa y/o pasivamente, en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes reservado a la otra parte, ii) La restricción, en un acuerdo no recíproco, de las ventas activas por parte del licenciario en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciario, siempre que este último no fuera una empresa competidora del licenciante en la fecha de conclusión de su propia licencia,

iii) La obligación de que el licenciario produzca los productos contractuales solamente para su propio uso, siempre que no se restrinja al licenciario la venta activa y pasiva de los productos contractuales como recambios para sus propios productos, iv) La obligación del licenciario en un acuerdo no recíproco de producir los productos contractuales solo para un cliente determinado, cuando la licencia se hubiera concedido con objeto de crear una fuente alternativa de suministro para dicho cliente;

La Comisión Europea establece que “la concesión de derechos de licencia exclusivos entre competidores se considera reparto de mercados”⁴¹⁸, extremo que no es factible por la comentada apertura y no exclusividad con la que se constituyen los consorcios de patentes.

d) La restricción de la capacidad del licenciario de explotar sus propios derechos de tecnología o la restricción de la capacidad de cualquiera de las partes en el acuerdo de realizar actividades de investigación y desarrollo, a menos que esta última restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados.

⁴¹⁷ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 261 e).

⁴¹⁸ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03), p. 105.

Nos remitimos *ut supra*⁴¹⁹ en el presente capítulo donde analizamos la libertad que deben tener todas las partes contratantes para iniciar cualquier proyecto de I+D que deseen pues “Ambas partes deben ser libres de realizar actividades de investigación y desarrollo independientes”⁴²⁰.

A.- Licencia Conjunta

Esta institución jurídica agrupa las patentes consorciadas para ofrecerlas a los licenciarios en una sola licencia mediante un “paquete completo o único” (*package license* o *blanket license*) o diversos “paquetes parciales” (*partial-pool license*)⁴²¹, como la tecnología 3G que ofrecía cinco opciones técnicas⁴²².

El primero supone ofrecer un conjunto integrado y unitario de la tecnología en común que se convierte en la máxima expresión de la ventanilla única o *one-stop shopping*⁴²³, mientras que el segundo permite licenciar partes o grupos de la totalidad de las patentes agregadas⁴²⁴. Igualmente, esta última es útil para calibrar la complementariedad o sustituibilidad de las patentes (“es un indicio de que estas tecnologías son complementarias si: ... ii) el consorcio está dispuesto, además de licenciar el paquete de tecnología a todas las partes, a licenciar la tecnología de cada parte también separadamente”) así como para incorporar complementarias no esenciales (“cuando haya motivos pro-competitivos para incluir patentes no esenciales en el consorcio y cuando los licenciarios tengan la posibilidad de obtener una licencia para una

⁴¹⁹ Epígrafe II, J.

⁴²⁰ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03), pár. 115.

⁴²¹ DORSEY E. “Building patent portfolios to facilitate cross-licensing agreements: implications for merger efficiency analysis” *The Columbia Science and Technology Law Review*, Vol. XV, otoño 2013, 125-163, pág 132 WAGNER, R. P. and PARCHOMOVSKY, G., *Patent Portfolios* (March 1, 2005). U of Penn. Law School, Public Law Working Paper 56; U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper 04-16. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=582201> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.582201>, pág 29-30. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”...cit. pág 134 y 151.

⁴²² Comisión IP/02/1651, Bruselas 12 noviembre 2002, asunto COMP/37.920 “3G Patent Platform”. ALBERTS, Peters, “Intellectual Property, Competition and Technical Standards”. ...cit. pág 37. FRANZINGER M.R. “Latent dangers in a Patent pool:...” cit. pág. 1721.

⁴²³ US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Guidelines for the Licensing* ...cit. pág. 28. NEWBERG J. “Antitrust, patent pool and the management of uncertainty” ... cit., pag.27. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”...cit. pág 151 CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ... “cit., pág. 52.

⁴²⁴ US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights*... cit., pág 83. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 151.

parte solamente del paquete con la correspondiente reducción de los cánones, es probable que se cumplan las condiciones del artículo 101, apartado 3⁴²⁵).

En cualquier caso, la Comisión Europea recomienda esta fórmula (“el consorcio puede ofrecer a los licenciarios la posibilidad de operar en el mercado con una sola licencia⁴²⁶) pues paraliza o dificulta la solicitud de regalías desorbitadas en tanto las tecnologías participen del paquete ofrecido conjuntamente, cuestión especialmente relevante cuando está presente una norma de mercado. Se evitan las emboscadas de patentes y los bloqueos de patentes – como las prácticas trol de las PAEs (“*Patent Assertion Entity*”)- y se reduce la relevancia, en este contexto, de las políticas de divulgación.

Seguidamente, vamos a destacar elementos que le son consustanciales como la presencia de una gestión centralizada y un canon único, así como cuestiones procesales adaptadas a su realidad.

1.- La entidad común administradora

La obligación principal es la de actuar en beneficio de la red consorcial que incluye no sólo cuidar el interés compartido –agrupar patentes esenciales para su licencia conjunta- sino, también, el divergente –la obtención de ingresos económicos por parte de los participantes⁴²⁷. La concreción de esta afirmación inicial se ramifica en un compendio de actuaciones externas (frente a los licenciarios) e internas (frente a los miembros del consorcio).

Entre las externas destacan la identificación de nuevos licenciarios, la concesión de la licencia conjunta mediante la celebración de contratos, asegurar la observancia de los mismos con las garantías que considere necesarias (son habituales las denominadas “a primera demanda o a primer requerimiento⁴²⁸), la recaudación de las regalías o la defensa judicial del

⁴²⁵ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 254, 264 y 265.

⁴²⁶ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 244.

⁴²⁷ RUIZ PERIS J.I. “Business Networks as a legal Explanatory Framework” ... cit. pág. 31.

⁴²⁸ Mediante este contrato, cuya naturaleza jurídica es cuestionada si se asimila o no a la fianza, el garante, que normalmente será una entidad bancaria, asegura la prestación de un tercero a favor de su acreedor (garantizado o beneficiario) frente a un eventual incumplimiento, en el momento en que este último se lo requiera, sin excepción u oposición alguna, salvo las derivadas de actuaciones dolosas, fraudulentas o con causa ilícita. Se destacan: DÍEZ PICAZO L. GULLÓN A “Contratos en especial. Cuasi contratos. ...” cit. pág. 276-277. BROSETA PONT, M.,

cumplimiento contractual –que no puede derivar en una protección judicial conjunta de una de las patentes consorciadas-.

Entre las internas, destaca el deber de actuar de buena fe mediante la información de las gestiones realizadas (Memoria Anual), el tratamiento confidencial de los datos sensibles, el reparto de los beneficios obtenidos según pacto, no perjudicar indebidamente a los participantes, disponer de un procedimiento extrajudicial de resolución de problemas como el Arbitraje, la selección de los Expertos Independientes para la determinación de las invenciones puestas en común, las condiciones de la actividad diaria, como correos, transporte, medios de comunicación, contratación de trabajadores etc.⁴²⁹

Como contrapartida a la prestación de estos servicios, la entidad obtiene unos ingresos que, en la práctica, suelen oscilar entre el tres y el diez por ciento (3-10 %) de las regalías recaudadas⁴³⁰.

La intervención de este ente gestor se asimila al arrendamiento de servicios por constituir un despliegue de actividades materiales e intelectuales⁴³¹. No creemos que pueda tratarse de un mandato ni de un contrato de agencia, habituales en el ámbito de las redes, pues, en el primer caso, sería inviable que la entidad común tuviera que recibir órdenes precisas de todos los miembros para la consecución de sus obligaciones – pues necesita cierta independencia y capacidad de actuación- y no se presupone la gratuidad⁴³². En cuanto al segundo, el ente gestor no promueve actos por cuenta ajena sino que se encarga, en su propio

MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*. ...cit.. Pág. 225. AÑÓN CALVETE J.C. “Garantías a primer requerimiento” *Tirant lo Blanch Privado*, 113, Valencia, 2016, pág. 13 y 33-34. ESPIGARES HUETE J.C. “La garantía a primer requerimiento. Mecanismos de defensa frente a las reclamaciones abusivas del beneficiario” *Studia Albornotiana XCII* Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia 2006, pág. 137-140 y 216. MONSERRAT VALERO, A. *El contrato de fianza y el aval a primer requerimiento* Thomson Reuters Aranzadi, 2017, Navarra, pág. 862 y 871-873. MARIMÓN DURÁ R. “El uso de las garantías a primera demanda en las redes empresariales” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 165-185, pág. 165-. Internacional S.A. recurre a esta institución jurídica como un Anexo al propio contrato de Licencia <http://www.sisvel.com/>.

⁴²⁹ RUIZ PERIS J.I. “Business Networks as a legal Explanatory Framework” ... cit. pág. 31-32. RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red”... cit., pág. 18.

⁴³⁰ Carta de 26 de noviembre de 2007 de Jones Day a Thomas O. Barnett *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 11.

Carta de 9 de octubre de 1998 de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a Joel I. Klein *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 18.

⁴³¹ VAQUERO PINTO M.J. *El arrendamiento de servicios*. ...cit., pág. 33.

⁴³² CAFAGGI F. “Redes contractuales y small business act. ¿Hacia unos principios europeos?” ... cit.,pág. 34. VAQUERO PINTO M.J. *El arrendamiento de servicios*. ...cit. pág 256. DÍEZ PICAZO L. GULLÓN A “Contratos en especial. Cuasi contratos. ...”cit. pág.200.

nombre, de concluir las licencias con los licenciarios y contratar las valoraciones e informes periciales, entre otros.

Por tanto, la administración será responsable de los daños y perjuicios que su mal funcionamiento o inobservancia de las obligaciones contractuales descritas pudieran acarrear a los miembros consorciados o a terceros⁴³³. Ocasionalmente, estos incumplimientos pueden suponer la intervención del derecho *antitrust* cuando sean conductas anticompetitivas como negativas a contratar (boicots), prácticas discriminatorias, abusos o el incumplimiento de las obligaciones como gestor.

Finalmente, conviene resaltar algunos extremos de la Ley de Patentes cuya aplicación debe matizarse:

a) La Administradora Común puede inscribir su titularidad de la licencia contractual en el Registro de Patentes de conformidad con el artículo 79 del *Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes*, en consonancia con el artículo 2 de esta ley, con las consecuencias procesales para la acción de nulidad que se dirán.

b) En la inscripción deberá precisarse la posibilidad de conceder sublicencias a terceros (en contraposición del artículo 83.3 de la Ley de Patentes: “Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario”) y la aplicación industrial concreta para la que es licenciada (contrariamente al artículo 83.4 de la Ley de Patentes: “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente”). En relación a la exclusividad, la presunción es que se concede de manera no exclusiva ex artículo 83.5 de la Ley de Patentes por lo que es acorde con lo que hemos venido defendiendo.

⁴³³ RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red”... cit. pág. 19.

c) El carácter de licenciataria no exclusiva permite al ente administrador ejercer las acciones que corresponderían al miembro titular de una patente esencial cuando éste no las interponga y previo requerimiento, ex artículo 117.3 de la Ley de Patentes⁴³⁴. Aunque sea remota, cabe la posibilidad de que un titular decida no actuar judicialmente frente al infractor de una patente esencial lo que supondría una discriminación para aquéllos que abonan las regalías pertinentes por lo que, el gestor común, puede verse en la obligación de interponer las acciones pertinentes tanto en el beneficio económico de la red como en el suyo propio.

2.- El canon FRAND

El precio a liquidar por los licenciarios habrá sido el pactado previamente por los miembros consorciados y puede variar según los países de explotación, el volumen de producción o los mercados en los que se explotará la licencia⁴³⁵ pero, en cualquier caso, debe cumplir los parámetros de justicia, razonabilidad y no discriminación. Este compromiso inspira toda la constitución y funcionamiento del consorcio de patentes pero, especialmente, afecta a las regalías.

Así, las *Directrices de Transferencia de Tecnología* matizan que las empresas “son libres de negociar y fijar el canon pagadero por el paquete tecnológico (con sujeción a los compromisos dados para licencias en condiciones justas y no discriminatorias, FRAND)” y que “Si el consorcio goza de una posición de mercado dominante, los cánones y demás condiciones de la licencia deben ser no excesivas y no discriminatorias”⁴³⁶.

Y estos términos FRAND, además de lo recogido *infra*⁴³⁷ pueden concretarse según estas variables:

⁴³⁴ El licenciario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercer las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado.

⁴³⁵ MARTÍN ARESTI P. *La licencia contractual de patente* ...cit, pág. 209.

⁴³⁶ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 268 y 269.

⁴³⁷ Epígrafe II, B,1.

- **Inferior al canon cargado por el conjunto de las licencias individuales:** La Comisión recoge que “Si los cánones para las tecnologías complementarias se fijan individualmente, el total de estos cánones podrá exceder a menudo de lo que fijaría colectivamente un consorcio para el paquete de las mismas tecnologías complementarias.”⁴³⁸. Esta situación es la esperable por sus evidentes beneficios de ahorro económico y la razón por la que las autoridades europeas recomiendan que “el consorcio puede ofrecer a los licenciatarios la posibilidad de operar en el mercado con una sola licencia”⁴³⁹.

No obstante, si ambos son idénticos es uno de los factores para comprobar la complementariedad de las tecnologías comunes pues “es un indicio de que estas tecnologías son complementarias si: ... iii) el total de los cánones cargados por las licencias individuales de todas las tecnologías comunes no excede de los cánones cargados por el consorcio por todo el paquete de tecnologías”⁴⁴⁰.

Cuando sea superior, será un riesgo anticompetitivo por la inclusión de patentes sustitutivas (“Cuando las tecnologías de un consorcio son sustitutivas, hay más probabilidades de que los cánones sean más altos, porque los licenciatarios no se benefician de la competencia entre las tecnologías en cuestión”⁴⁴¹), cartel de precios o incumplimiento del compromiso FRAND, cuestión que se evita con la libertad de los miembros de ofrecer licencias de su tecnología con independencia del consorcio o con los paquetes parciales⁴⁴².

- **El canon por el “paquete único” será superior al “parcial”:** Los licenciatarios pueden “obtener una licencia para un parte solamente del paquete con la correspondiente reducción de los cánones”⁴⁴³. Este extremo también influye para que aportar patentes complementarias no esenciales no se considere ineficiente.

⁴³⁸ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 253.

⁴³⁹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 244.

⁴⁴⁰ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 254.

⁴⁴¹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 253.

⁴⁴² CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 154. LERNER J., LIN E. *Panorama sobre la colaboración* ... cit. pág. 5.

⁴⁴³ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 264 d).

- **Igualdad de canon entre miembros y licenciarios:** Así, “la Comisión tendrá en cuenta si los licenciantes y los licenciarios están sujetos a las mismas obligaciones de pago de cánones”⁴⁴⁴.

- **El canon debe ser proporcional a las patentes ofertadas:** En consecuencia, la retirada de ciertas patentes debe influir en la reducción del canon abonado de forma que “Cuando el consorcio tiene conocimiento de que tal nueva tecnología de terceros se ofrece y es demandada por los licenciarios, pueden evitarse las preocupaciones de exclusión del mercado ofreciendo a los licenciarios nuevos y existentes una licencia sin la tecnología que ya no es esencial, a un tipo de canon reducido en proporción”⁴⁴⁵.

La inclusión puede suponer el aumento de la regalía pero de manera razonable que, en la práctica no supera el 25% y nunca antes de la fecha en la que finalización del contrato de licencia⁴⁴⁶.

3.- Cuestiones Procesales

Finalmente, entendemos necesaria unas precisiones sobre extremos procesales de importancia para nuestro supuesto como son la interposición de acciones de nulidad frente a las acciones de nulidad y la impugnación de las consideradas esenciales.

a) El ejercicio de la acción de nulidad se regula en el artículo 103 de la *Ley de Patentes* otorgando una amplia y generosa legitimación activa a cualquier perjudicado y a la Administración pública y debe dirigirse siempre contra el titular registral⁴⁴⁷. En consecuencia, cualquier licenciario puede impugnar la validez de las patentes en común pero deberá

⁴⁴⁴ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 269. También: LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules...*cit., pág. 294. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 82.

⁴⁴⁵ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 263.

⁴⁴⁶ Carta de 26 de junio de 1997 del *Department of Justice of U.S.* a MPEG LA, L.L.C., y otros, en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/215742.htm> (última visita octubre 2020) pág. 3. Carta de 26 de noviembre de 2007 de Jones Day al Honorable Thomas O. Barnett, Antitrust Division, Department of Justice disponible en : <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> (última visita octubre 2020) pág. 11. Carta de 9 de octubre de 1998 de Paul Weiss, Rifkin y otros al Honorable Joel I. Klein, Antitrust Division, Department of Justice disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> (última visita octubre 2020) pág. 20.

⁴⁴⁷ FERNÁNDEZ-NOVOA C., OTERO LASTRES J.M., BOTANA AGRA M....cit.pág. 216.

demandar, necesariamente, al miembro titular de la misma en el Juzgado de lo Mercantil de su domicilio (Arts. 103 y 118 *Ley de Patentes*).

Sin embargo, la legislación permite la personación en este procedimiento tanto de la Administradora Común como de los participantes consorciados –en la medida que también se les conceden licencias sobre el acervo tecnológico- cuando el artículo 103.3 de la *Ley de Patentes* recoge que la demanda “deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso”.

En este sentido, la entidad común tendrá un papel fundamental para precisar las regalías obtenidas por el titular de la patente en el caso de que prospere la impugnación y deba indemnizar o restituir todo o parte de los cánones recibidos⁴⁴⁸. Por otro lado, la intervención de los demás no debe confundirse con la “Protección Judicial Conjunta” pues ésta siempre supone la defensa a ultranza de los derechos consorciados, mientras que aquí se les permite personarse para alegar a lo que su derecho convenga.

b) Impugnación del carácter esencial: La esencialidad viene determinada por la intervención de los Expertos Independientes en la creación y funcionamiento del Consorcio de Patentes de la que se encargará la filial común administradora. Por consiguiente, los conflictos relativos a la esencialidad –y, por tanto, complementariedad- de una patente incluida en la licencia conjunta debe encauzarse mediante una demanda de Juicio Ordinario por razón de la materia relativa a la Propiedad Industrial ex artículo 249.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil a falta de una normativa más especializada.

La legitimación activa la ostentará cualquier interesado en adquirir la tecnología puesta en común que no muestre conformidad, mientras que la pasiva, tanto el consorcio representado por la entidad común como el miembro-propietario en cuestión.

⁴⁴⁸ FERNÁNDEZ-NOVOA C., OTERO LASTRES J.M., BOTANA AGRA M...cit. pág. 217.

B.- Licencias Individuales

Supone que cada uno de los miembros consorciados concede, directamente, las licencias sobre las patentes complementarias de las que es titular sin intermediación alguna en condiciones no discriminatorias⁴⁴⁹. Es el supuesto más presente cuando los consorcios soportan estándares de mercado pues cada participante suele actuar de manera independiente por lo que los riesgos anticompetitivos –discriminación, rechazo a contratar, exclusiones, boicots, etc.- aumentan de probabilidad y gravedad, así como, se da mayor margen de actuación a posibles PAEs.

Para asegurar un acceso efectivo la Comisión Europea recomienda que “En especial, los compromisos FRAND pueden impedir que los titulares de DPI dificulten la aplicación de un estándar denegando una licencia o exigiendo unos cánones injustos o injustificados (es decir, excesivos) cuando el sector esté cautivo del estándar, y/o cobrando unos derechos discriminatorios o que Son los propios participantes quienes deben evaluar si las citadas condiciones y, en particular, los derechos que cobran, son compromisos FRAND”⁴⁵⁰.

Igualmente, insta a que las organizaciones de normalización recurran a normas que exijan a “los miembros participantes que quieran que su DPI se incluya en el estándar, se comprometan por escrito de forma irrevocable a ofrecer licencias de su DPI esencial a todos los terceros en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, además de elaborar una política en materia de DPI que exija la divulgación de buena fe, por parte de los miembros participantes, de sus derechos de propiedad intelectual que puedan ser esenciales para la implantación de un estándar en desarrollo”⁴⁵¹. Insistimos en que este compromiso de revelación de patentes afecta principalmente a los estándares de mercados y a los consorcios con el módulo de licencia individual.

⁴⁴⁹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 261.e.

⁴⁵⁰ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 287 y 288.

⁴⁵¹ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 285 y 286.

En consecuencia, las políticas de divulgación y el compromiso FRAND se convierten en herramientas habituales en la práctica de la normalización técnica⁴⁵² pero, también, en la creación y funcionamiento del consorcio de patentes para evitar y combatir prácticas anticompetitivas como⁴⁵³:

a) La emboscada de patentes o *patent ambush* supone que el titular silencia la existencia de derechos esenciales para el cumplimiento de una norma técnica desarrollada por una organización de estandarización para, una vez que está instaurada, negarse a licenciar o exigir elevadas regalías a los interesados en usar la tecnología estandarizada.

b) El bloqueo de patentes, o *patent hold up*, aparece cuando el titular de una patente reconocida como esencial para el consorcio o estándar técnico, se niega a licenciar o exige términos no ajustados al compromiso FRAND.

A continuación, estudiaremos las dos propuestas para evitar estas ineficiencias anticompetitivas.

⁴⁵² US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 42. ANTALICS M., *Hearing on: Competition and Intellectual property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy Standard Setting*, Federal Trade Commission, 18 de abril del 2002, pág. 42-43. CONTRERAS J.L. *An empirical study of the effects of Ex Ante licensing, Disclosure Policies on the development of voluntary technical standards* National Institute of Standards and Technology (NIST) 27 de junio del 2011, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1916743> pág. 3. CARRIER M.A. *Innovation for the 21st century ...* cit. pág.327. SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting ...* cit. pág. 138. CHAPPATE P., “FRANDS Commitments- the case for ...” cit. pág. 327. MARTÍNEZ PEREZ, M. “Los patent thickets y los patent trolls: ...” cit., pág. 79-81. MARTÍNEZ PÉREZ M. *Patent Trolls y Derecho de la Competencia. Los usos ofensivos...* cit., pág. 410. FARRELL J., HAYES J., et al. “Standard setting, patents and hold-up”, *Antitrust Law Journal*, Vol.74, 2007, 603-670, pág. 624. STERN R.H. “What are reasonable and Non-discriminatory terms ...” cit. pág. 550. LEVEQUE F., MÉNIÈRE Y., *Vagueness in RAND Licensing Obligations is Unreasonable for Patent Owners*. Cerna Working Paper Series 2009-04. 2009 pag. 6. BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards ...* cit. pág. 24. GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse? ...* cit. pág. 52-53.

⁴⁵³ KOBAYASHI B.H., WRIGHT J., “Intellectual property and Standard setting” *George Mason Law & Economics Research Paper No. 09-40*; *ABA Handbook on the Antitrust Aspects of Standards Setting*, 2010; disponible en <https://ssrn.com/abstract=1460997> pág. 6. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 42. CHAPPATE P., “FRANDS Commitments- the case for ...” cit. pág. 326. KHÜN K.U., MORTON S.F., SHELANSKI H. “Standad Setting Organizations can help solve the standard essential patents licensing problem” *CPI Antitrust Chronicle*, March 2013, Especial Issue, pág. 3. GERADIN D., *Reverse hold-ups (the often ignored) risks faced by innovators in standardized areas, ...* cit. pág. 2, 5 y 7. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 29. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules...* cit., pág.164-165. BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide ...* cit. pág. 103. MARTÍNEZ PÉREZ M. *Patent Trolls y Derecho de la Competencia. Los usos ofensivos...* cit., pág.141-142.

1.- Los términos FRAND

Las principales críticas que se alzan contra esta solución se centran en su vaguedad, su carácter aparentemente voluntario y su teórica ineficacia para resolver las amenazas para los que surgieron esto es, el bloqueo y la emboscada de patentes⁴⁵⁴. Por este motivo, se han propuesto alternativas como las políticas *NAAST* donde los miembros de las organizaciones de estandarización se comprometen a no ejercitar sus patentes durante un tiempo especificado⁴⁵⁵ o fórmulas inspiradas en acuerdos consorciales⁴⁵⁶.

Sin embargo, su aplicación está ampliamente sugerida como CEN/CENELEC que en el apartado 5 de su *Guidelines for Implementation of the Common IPR Policy* se recoge que “siempre que un titular esté preparado para garantizar una licencia en condiciones FRAND sobre esa patente esencial que se incluye en el borrador disponible, ésta puede ser procesada para su aprobación final”. También la Comisión Europea, con respecto al desarrollo del DVD⁴⁵⁷ o del 3G⁴⁵⁸ declaraba, con respecto al último, que: “El acuerdo conllevaba que las partes iban a licenciar sólo las patentes esenciales, no iban a cerrar la competencia en mercados relacionados o inferiores y que la licencia debe desarrollarse en términos de no discriminación y que información sensible no debe intercambiarse”.

⁴⁵⁴ RYSMAN M., SIMCOE T., *A NAASTy alternative to RAND pricing commitments*, 19 de julio de 2011, disponible en <http://ssrn.com/abstract=924883> pág. 2-3. SCOTT MILLER J., “Standard setting, patents, and Access lock-in: Rand licensing and the theory of the firm”, *Indiana Law Review*, Vol. 40, 2006, Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper No. 2007-6, disponible en <https://ssrn.com/abstract=924883> pág. 357. SHAPIRO C. *Competition and Intellectual Property Law and Policy in the knowledge-based Economy* FTC, 6 november 2002 pág. 63. CARRIER M.A., *Innovation for the 21st century*, ...cit., pág. 327. STERN R.H. “What are reasonable and Non-discriminatory terms ...”cit. pág. 549. VALIMAKI, Mikko, *A Flexible Approach to RAND Licensing* (March 31, 2008). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1261642> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1261642> pág. 3. LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ...cit. pág. 1906 y 1965. PETERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* ... cit. pág. 6. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ... cit., pág. 170. CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág. 72. TORTI. V. “Enforcement of Maximum Licensing Cap in Standardization Environments”, *EIPR*, Vol. 35, Issue 5 2013, pág. 262. LICHTMAN D. “Understanding the rand commitment”, *Houston Law Review*, 23/12/2010, 1023-1050, disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1783406, pág. 1049.

⁴⁵⁵ RYSMAN M., SIMCOE T., *A NAASTy alternative to RAND pricing commitments*, ...cit. pág. 13.

⁴⁵⁶ CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág. 94. CONTRERAS, Jorge L., *Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments* (October 10, 2012). ITU Patent Roundtable, Geneva, Oct. 10, 2012. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2159749> pág. 19-24.

⁴⁵⁷ Notification of a licensing system Case No IV/C-3/37.506. DVD Patent Licensing Programme (1999/C 242/04).

⁴⁵⁸ *Antitrust clearance for licensing of patents for third generation mobile services* IP/02/1651 Bruselas 12.11.02.

La argumentación de esta generalizada aceptación se fundamenta en la principal crítica, su vaguedad o -mejor dicho- su flexibilidad que les permite aplicarse a multitud de circunstancias con un objetivo doble⁴⁵⁹:

(a) Asegurar la diseminación de la tecnología, evitando que los titulares rechacen licenciar o impongan condiciones abusivas⁴⁶⁰ y,

(b) Garantizar una adecuada remuneración para los innovadores, favoreciendo el incentivo a la inversión⁴⁶¹.

a.- Las definiciones

Para poder definir este compromiso FRAND, podemos realizarlo desde diversas perspectivas:

- El titular renuncia a rechazar una licencia y a exigir condiciones tales que pretendan obtener indirectamente dicho fin, garantizando el acceso a la invención esencial a cambio de una compensación razonable⁴⁶². Esta negativa a contratar se influye del Derecho

⁴⁵⁹ GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 9. EUROPEAN COMMISSION *Competition Policy Brief Standard essential patent* Is. 8, Junio 2014 pág 3. GERADIN D., *Reverse hold-ups the (often ignored) risks faced by innovators in standardized areas*, ...cit. pág 17. GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND*, ...cit. pág.5. Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 60. CRANE, Daniel A., *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination* ... cit. pag 13.

⁴⁶⁰ Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 60. Crane, Daniel A., *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination* ... cit. pag 13. GERADIN D., RATO M. *FRAND Commitments and EC Competition Law* ... cit. pág. 18. BROOKS R.G., GERADIN D. *Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment*, Social Science Research Network, 2010, disponible en <https://ssrn.com/abstract=1645878>, pág . 22. GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 11 SUÑOL LUCEA A. *Patentes y hold up: la acción de cesación ante compromisos FRAND*, InDret Revista para el Análisis del Derecho, Octubre 2015, disponible en: https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1189_es.pdf pag 14. EPSTEIN R.A., SCOTT KIEFF F., SPULBER D.F. *The FTC, IP, and SSOs: government hold-up replacing private coordination* Journal of Competition Law & Economics, March 2012; Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 414; GWU Legal Studies Research Paper No. 578; GWU Law School Public Law Research Paper No. 578; NYU Law and Economics Research Paper No. 11-26; U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 568; Northwestern Law & Econ Research Paper No. 11-23. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1907450> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1907450>. Pág 13.

⁴⁶¹ BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards* ...cit. pág.12.

⁴⁶² GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 11. LEVEQUE F., MÉNIÈRE Y., *Vagueness in RAND Licensing Obligations is Unreasonable for Patent Owners*. ...cit. pag. 8-9. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards* ... cit. pág. 53 . GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND*, ...cit. pág.4 . Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 287. WAYLAND J.F. "Antitrust Policy in the Information Age: ..." cit.pág 4. MARINIELLO M. "FRAND terms:

Antitrust que prohíbe abusos del poder de mercado surgido tras la creación del consorcio de patentes o de la normalización técnica.

- El compromiso puede suponer que el propietario de la patente esencial, en caso de infracción, no pueda solicitar medidas cautelares⁴⁶³, o bien, de manera muy limitada⁴⁶⁴. Esta influencia se deriva de la Ley de Patentes que, en nuestro caso, se recogen en los artículo 127 y siguientes. No mostramos conformidad con esta postura como se argumentará más adelante⁴⁶⁵.

- Con una influencia civilista de los principios generales del derecho, otros autores lo clasifican como la disponibilidad del titular a iniciar negociaciones de buena fe con cualquier implementador de la tecnología consorciada o estandarizada⁴⁶⁶. Esta posición ha sido utilizada frecuentemente por las autoridades europeas para la resolución de conflictos que involucran estos términos FRAND como el asunto de la Comisión Europea frente a Samsung o la Sentencia de fecha 16 de julio de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁴⁶⁷, donde se maneja una concepción objetiva de la buena fe⁴⁶⁸.

Concretamente, la Razonabilidad se entiende como un rango de valores⁴⁶⁹ que no conlleve ni una maximización de los beneficios del titular⁴⁷⁰ ni la ausencia de regalías⁴⁷¹, sino que puedan ser justificadas y racionales⁴⁷². Para su determinación, pueden tomarse como

a challenge for Competition Authorities” disponible en: <http://ssrn.com/abstract=2186052> Julio 2011 pag 1 SCOTT MILLER J., “Standard setting, patents, and Acces lock-in: Rand licensing and the theory of the firm...”cit. pág 358.

⁴⁶³ LEVEQUE F., MÉNIÈRE Y., *Vagueness in RAND Licensing Obligations is Unreasonable for Patent Owners*. ...cit. pag. 7-8. SCOTT MILLER J., “Standard setting, patents, and Acces lock-in: Rand licensing and the theory of the firm”,...cit. Pág. 390. FARRELL J., HAYES J., et al. “Standard setting, patents and hold-up”, ...cit. pág. 638. DOLMANS M., “Standards for Standards” ... cit, pág.189.

⁴⁶⁴ CONTRERAS, Jorge L., *Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments* ... cit. pág 18.

⁴⁶⁵ Epígrafe III, B, 1, c.

⁴⁶⁶ GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 11. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ...cit., pág. 191.

⁴⁶⁷ Se comentarán en el Capítulo V, 5.2.2.: COMMISSION DECISION 29/04/04 Case AT. 39993 –Samsung-Enforcement of UMTS standard essential patents. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2015, asunto C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. Contra ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

⁴⁶⁸ RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red”... cit., pág. 17.

⁴⁶⁹ CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág. 69. CONTRERAS, Jorge L., “Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments ...” cit. pág. 10.

⁴⁷⁰ CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág. 69.

⁴⁷¹ SWASON D.G., BAUMOL W.J., “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) ... cit., pág 15.

⁴⁷² DOLMANS M., “Standards for Standards” ... cit, pág 200.

referencia las condiciones de contratación habituales previo estándar⁴⁷³. Por otro lado, si se entiende que la norma técnica no equivale a un poder de mercado para el titular, las simples negociaciones bilaterales derivarán en esta razonabilidad⁴⁷⁴. En este sentido se manifiesta IEEE⁴⁷⁵:

“Ratio Razonable” *significará compensación apropiada para el titular de la patente para la práctica de una reivindicación esencial excluyendo el valor, en su caso, resultante de la inclusión de la reivindicación esencial de esa tecnología en el estándar de IEEE*”.

La No Discriminación supone licenciar con términos similares a los licenciarios que se encuentren en condiciones idénticas⁴⁷⁶. Esto no impide la aplicación de condiciones desiguales –que no discriminatorias- según la naturaleza del producto (Toshiba exigía regalías inferiores para los discos que para los decodificadores⁴⁷⁷), su valor económico (la calidad de las cintas magnéticas para uso comercial es superior a las de utilización privada, lo que se reflejaba en los cánones⁴⁷⁸), la forma de explotación (la radiodifusión en directo o las transmisiones por cables influía en tarifas superiores⁴⁷⁹), los países de explotación, etc.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 19 de abril de 2018⁴⁸⁰ conoció de una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal de la Competencia portuguesa sobre la posible conducta abusiva de la cooperativa GDA, encargada de la gestión colectiva de derechos afines a los derechos de autor de sus miembros, en la imposición de tarifas más gravosas a su cliente MEO, proveedor del servicio de televisión de pago. Se razona que “la

⁴⁷³ COMISION EUROPEA *Antitrust: Commission accepts commitments from Rambus lowering memory chip royalty rates - frequently asked questions* MEMO/09/544 Brussels, 9th December 2009. Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 289.

⁴⁷⁴ GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 12.

⁴⁷⁵ IEEE SA *Standard Board Bylaws 6.2 Policy*.

⁴⁷⁶ GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 13. SCOTT MILLER J., “Standard setting, patents, and Acces lock-in: Rand licensing and the theory of the firm”, ...cit. pág. 355. DOLMANS M., “Standards for Standards” ... cit, pág. 200. FARRELL J., HAYES J., et al. “Standard setting, patents and hold-up”, ...cit., pág.638. GILBERT R. “Deal or no deal? Licensing negotiations by SSO” *WIPO disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_5_11/wipo_ip_econ_ge_5_11_ref_gilbert.pdf* pág 33.

⁴⁷⁷ Carta de 9 de octubre de 1998 de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a Joel I. Klein *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 13.

⁴⁷⁸ Carta de 28 de abril de 1997 de Sullivan and Cromwell al Honorable Joel I. Klein *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 13.

⁴⁷⁹ Carta de 28 de abril de 1997 de Sullivan and Cromwell al Honorable Joel I. Klein *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 13.

⁴⁸⁰ Sentencia de 19 de abril de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-525/16, Meo vs. GDA.

mera presencia de una desventaja inmediata que afecte a los operadores a quienes se hayan aplicado precios superiores respecto de las tarifas aplicables a sus competidores por una prestación equivalente no significa sin embargo que la competencia haya sido falseada o que pueda serlo”, extremo esencial para justificar la intervención del artículo 102 del TFUE. En idéntico sentido se posiciona el Abogado General en sus conclusiones cuando indica que “eventuales diferencias de trato que no incidan en la competencia o que, a lo sumo, tengan efectos muy limitados, no pueden ser constitutivas de un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE párrafo segundo, letra c)”⁴⁸¹. Trasladando esta tesis a nuestro supuesto de consorcios de patentes, con o sin estándares de mercado, supondría solicitar cánones diversos ante situaciones equivalentes.

Sin embargo, no creemos que esta interpretación nos sea aplicable, y no sólo porque probablemente falseara la competencia, sino por el compromiso de los titulares consorciados a licenciar, también, en términos justos. Extremo que no contradice lo concluido por el abogado general en cuanto que “Esa práctica [de discriminación] puede tener como consecuencia reforzar la eficiencia económica y, por ende, el bienestar de los consumidores, objetivos que, desde mi punto de vista, no hay que olvidar cuanto se trata de aplicar las normas de competencia y que se distinguen, en cualquier caso, de las consideraciones vinculadas a la equidad”. Por lo que si se aplica esta equidad o justicia, cabe concretar que no son factibles prácticas discriminatorias de ningún tipo.

Sorprendentemente, este último parámetro de Justicia es el más discutido puesto que se entiende no aporta mayor información a la obligación de licenciar en términos razonables y no discriminatorios⁴⁸². Por este motivo, no es extraño referencias a los RAND en lugar de a los FRAND, como el caso de OGC o IETF.

No compartimos esta opinión, pues, además de lo expuesto, entendemos que el concepto *justo* pretende un equilibrio entre ambas partes, mientras que la razonabilidad se relaciona con la idea de remuneración adecuada para el esfuerzo inventivo del creador y la no discriminación refuerza al licenciatario. En definitiva, es un concepto unitario pero que tiene tres vertientes, cada una de ellas vincula al comportamiento de cada una de las partes negociadoras y a ambas

⁴⁸¹ Conclusiones del Abogado General Sr. Nils Wahl de 20 de diciembre de 2017, Asunto C-525/16.

⁴⁸² TREACY P., LAWRENCE S., “FRANDly fire: are industry standards doing more harm than good?” ... cit., 22-29, pág.24.

al mismo tiempo. La propia definición debe ser lo suficientemente ambigua para ser aplicable al comportamiento de la amplia casuística posible.

b.- Contenido

Con la intención de concretar la idea FRAND, jurisprudencia y doctrina han sugerido métodos como los quince puntos de la sentencia *Georgia-Pacific*⁴⁸³, la existencia de un hipotético acuerdo⁴⁸⁴, los análisis *top-down* o *bottom-up*⁴⁸⁵, la prohibición del rechazo injustificado a negociar⁴⁸⁶, la desestimación de desproporcionadas acciones de cesación⁴⁸⁷, la equiparación con estipulaciones a favor de terceros⁴⁸⁸, entre otros parámetros⁴⁸⁹. Con un perfil más económico, destacan el Modelo Swason-Baumol con audiciones previas⁴⁹⁰, la proporcionalidad numérica⁴⁹¹, la determinación de un tope máximo⁴⁹², posibles cooperaciones comerciales valiosas⁴⁹³ o el valor económico del derecho⁴⁹⁴ entre otras opciones⁴⁹⁵.

Junto a los mismos, relacionamos otros factores que entendemos de utilidad:

⁴⁸³ *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (D.N.Y. 1970). LAYNE-FARRAR A., JORGE PADILLA, A. SCHMALENSEE R., *Pricing patents for licensing in standard setting organization: ...cit.* pag. 9-10 Dicha jurisprudencia ha sido reformulada posteriormente. Ver: MALDONADO K., “Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft...”cit. pág. 444-445.

⁴⁸⁴ LEVEQUE F., *Innovation leveraging and Essential Facilities: Interoperability licensing in the EU Microsoft Case*, Holanda Marzo 2005, disponible en <https://ssrn.com/abstract=927900> pág 88. MICROSOFT V. MOTOROLA (W.D. WASH. & 9TH CIR.) D.C. No. 2:10-cv-01823-JLR OPINION Argued and Submitted September 11, 2012 Filed September 28, 2012. MARTÍNEZ PÉREZ M. *Patent Trolls y Derecho de la Competencia. Los usos ofensivos...* cit., pág. 144.

⁴⁸⁵ STERN R.H. “TCL vs Ericsson: US Court determines Top-Down FRAND royalty rate for SEPs and Insists on similar Percentage-of-Sale-Price payments for high and low priced dvices” *EIPR* Vol. 40, Is. 9, 2018, 557-57, pág. 560 y 569.

⁴⁸⁶ Sentencia 6 de mayo de 2009 del *Bundesgerichtshof*, caso “Orange Book”

⁴⁸⁷ *HTC Corporation v. Nokia Corporation*, Patents Court, London, UK, 3 December 2013, Case No. [2013] EWHC 3778 (Pat).

⁴⁸⁸ *Microsoft Corp. V. Motorola Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 U.S. District Court Western District of Washington at Seattle, LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

⁴⁸⁹ TREACY P., LAWRENCE S., “FRANDly fire: are industry standards doing more harm than good?” ...cit., 22-29, pág. 24. CHAPPATE P., “FRANDS Commitments- the case for ...” cit. pág. 340 y 343-345. WAYLAND J.F. “Antitrust Policy in the Information Age: ...”cit. pág 9.

⁴⁹⁰ SWASON D.G., BAUMOL W.J., “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) ...” cit., pág 13.

⁴⁹¹ LAYNE-FARRAR A., JORGE PADILLA, A. SCHMALENSEE R., *Pricing patents for licensing in standard setting organization: ...cit.*, pag. 11.

⁴⁹² BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. Pág. 102.

⁴⁹³ EPSTEIN R.A., SCOTT KIEFF F., SPULBER D.F. *The FTC, IP, and SSOs: government hold-up replacing private coordination* ...cit.. Pág 12.

⁴⁹⁴ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 289, relación al Caso-385/07 P. *Der Grüne Punkt –Duales Systems Deutschalnd GmbH* [2009] ECR I-6155.

⁴⁹⁵ DOLMANS M., “Standards for Standards” ... cit, pág. 205. LAYNE-FARRAR A., JORGE PADILLA, A. SCHMALENSEE R., *Pricing patents for licensing in standard setting organization: ...cit.*, pag. 14.

i) En línea argumental con lo mantenido en “Reparto de ganancias”⁴⁹⁶, los titulares de patentes complementarias esenciales técnicas pueden exigir regalías superiores que los de las económicas, las complementarias no esenciales y las sustitutas. Asimismo, las patentes solicitadas por el procedimiento con Examen Previo pueden exigir mayores cuotas de manera que se reduzca las posibilidades de presencia de las “*non-practicing entities*” o “*patent trolls*”. Igualmente, el licenciataria abonará más regalías si la licencia abarca más utilizations que el mero cumplimiento de lo abarcado por el consorcio de patentes o de la norma técnica.

ii) No es irracional que los pioneros tengan unas compensaciones y bonificaciones económicas más atractivas⁴⁹⁷.

iii) Tener en cuenta la regalía agregada, de manera que no alcance niveles irrazonables como consecuencia de conjuntar licencias que, separadamente, pudieran parecer razonables⁴⁹⁸.

iv) La Comisión tendrá en cuenta si los licenciantes y los licenciarios están sujetos a las mismas obligaciones de pago de cánones⁴⁹⁹.

v) La duración debe tener una temporalidad razonable que, en la práctica, suele estar en torno a los cinco años pero, el licenciario debe tener derecho a resolver el contrato⁵⁰⁰.

⁴⁹⁶ Epígrafe 3.8 del presente capítulo.

⁴⁹⁷ EPSTEIN R.A., SCOTT KIEFF F., SPULBER D.F. *The FTC, IP, and SSOs: government hold-up replacing private coordination* ...cit. Pág. 12. BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards* ... cit. pág. 75. VALIMAKI, Mikko, *A Flexible Approach to RAND Licensing* ...cit. pág. 5-6.

⁴⁹⁸ CONTRERAS, Jorge L., “Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments ...” cit. pág. 15.

⁴⁹⁹ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3) par. 269.

⁵⁰⁰ Carta de 26 de junio de 1997 del *Department of Justice of U.S.* a MPEG LA, L.L.C., y otros, en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/215742.htm> (última visita octubre 2020) pág. 3. Carta de 26 de noviembre de 2007 de Jones Day al Honorable Thomas O. Barnett, Antitrust Division, Department of Justice disponible en : <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 11 y 15. Carta de 10 de junio de 1999 del *Department of Justice of U.S.* a Hitachi, Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., y otros en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/2485.htm> (última visita octubre 2020), pág. 9. Carta de 21 de octubre de 2008 del *Department of Justice of U.S.* a RFID Consortium LLC en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/238429.htm> (última visita octubre 2020) pág. 5.

vi) En caso de prórrogas, las alteraciones al alza de las regalías deben estar limitadas, en la práctica, al 25%⁵⁰¹.

vii) La condición más favorable supone que se informará a los licenciarios si se han otorgado licencias en términos más beneficiosos⁵⁰².

viii) No contener ninguna de las restricciones especialmente graves ni las excluidas recogidas en los Artículos 4 y 5 del *Reglamento 316/2014, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología*.

ix) Las regalías liquidadas por otros licenciarios o las abonadas por patentes indispensables en otros estándares próximos⁵⁰³, como recoge la Comisión cuando manifiesta que “Los derechos aplicados al mismo DPI en otros estándares también pueden servir de orientación para los derechos FRAND.”⁵⁰⁴

x) La inexistencia de cuotas mínimas por lo que la exigencia de pago deriva de la utilización de cada patente⁵⁰⁵, cuestión que, además, permite detectar la presencia de sustitutas.

xi) Factibilidad de imponer distintos cánones cuando los licenciarios utilizan aplicaciones distintas u operan en mercados diferenciados como recoge la Comisión cuando dice “estos requisitos no obstan para que se apliquen tipos de cánones distintos según

⁵⁰¹ Carta de 26 de junio de 1997 del *Department of Justice of U.S.* a MPEG LA, L.L.C., y otros, en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/215742.htm> (última visita octubre 2020) pág. 6. Carta de 26 de noviembre de 2007 de Jones Day al Honorable Thomas O. Barnett, Antitrust Division, Department of Justice disponible en : <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 11.

⁵⁰² Carta de 10 de junio de 1999 del *Department of Justice of U.S.* a Hitachi, Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., y otros en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/2485.htm> (última visita octubre 2020) pág.8. Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 7. Carta de 21 de octubre de 2008 del *Department of Justice of U.S.* a RFID Consortium LLC en <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/238429.htm> (última visita octubre 2020) pág. 5

⁵⁰³ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 23 y 50-52.

⁵⁰⁴ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pág. 290.

⁵⁰⁵ Carta de 29 de julio de 1998 de Sullivan & Cromwell a Joel I. Klein, *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/02/18/302637.pdf> pág. 6.

la aplicación de que se trate⁵⁰⁶.

xii) Las técnicas de negociación de las partes deben adaptarse al contenido de la Sentencia de 16.07.15 del TJUE⁵⁰⁷ que proporciona parámetros de conducta que se considerarán eficientes por la jurisprudencia.

c.- Las medidas cautelares

Entre las definiciones que hemos recogido sobre términos FRAND, encontramos autores que entienden este compromiso contrario a la solicitud de medidas cautelares en caso de infracción⁵⁰⁸. En esta línea jurisprudencial, se enmarcan resoluciones americanas como *Microsoft Cor. v. Motorola Inc.*⁵⁰⁹ o *In the matter of Motorola Mobility Inc. and Google Inc.*⁵¹⁰, entre otros⁵¹¹. Por su parte, la Comisión Europea permitió la adquisición de Motorola M. por parte de Google ante la improbable interposición de estas medidas frente a terceros⁵¹². Además, abrió un procedimiento a *Samsung*⁵¹³ por interponerlas frente a Apple por infracción de la tecnología esencial del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS).

Estas medidas son aquéllas con las que se pretende “asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare”, como recoge el artículo 721 de la LEC y que, podrán solicitarse, ex artículo 128 de la Ley de Patente, cuando:

⁵⁰⁶ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3) par. 269. También: US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 83.

⁵⁰⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2015, asunto C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. Contra ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH; desarrollada en el Capítulo V, 5.2.2.

⁵⁰⁸ DOLMANS M., “Standards for Standards” ... cit, pág. 191-192 y 205-206.

⁵⁰⁹ *Microsoft Cor. v. Motorola Inc.* 2:10-cv-01823-JLR UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT.

⁵¹⁰ *In the matter of Motorola Mobility Inc and Google Inc* FTC Docket No. C-4410.

⁵¹¹ REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION, Plaintiff, v. LSI CORPORATION and Agere Systems LLC, Defendants. 946 F.Supp.2d 998 (2013) United States District Court, N.D. California, San Jose Division May 20, 2013. / *In the matter of ROBERT BOSCH GMB* Docket No. C-4377.

⁵¹² Decisión de la Comisión de 13 de febrero de 2012 conforme al artículo 6.1.b del Reglamento del Consejo 139/2004, Case No COMP/M.6381- GOOGLE/ MOTOROLA MOBILITY, C(2012) 1068.

⁵¹³ CASE AT.39939 - SAMSUNG - ENFORCEMENT OF UMTS STANDARD ESSENTIAL PATENTS – Commission Decision 29.04.14. GRAHAM C., MORTON J., “Latest EU Developments in Standards, ...”cit., pág. 703.

- a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.*
- b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.*
- c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.*
- d) Las anotaciones registrales que procedan.”*

Su adopción puede afectar a la capacidad productiva del eventual licenciataro o implementador de estándar, lo que debilita su posición negociadora y lo hace más proclive a aceptar condiciones abusivas. Incluso, aunque los licenciantes no lo pretendan⁵¹⁴. No obstante, nos parece precipitado defender que la promesa de contratar de manera razonable suponga, *ipso facto*, una renuncia a solicitar estas medidas. Primeramente, porque nos encontramos ante un Derecho que ostenta el titular de la patente por el mero hecho de serlo y que se repite en todas las legislaciones⁵¹⁵, por lo que su renuncia únicamente puede hacerse de manera explícita o con actos de los que no pueda derivarse otra interpretación⁵¹⁶. En este sentido, las Políticas de Patente de las principales entidades de fijación⁵¹⁷ relacionan los términos FRAND, única y exclusivamente, con la licencia.

En consecuencia, no puede deducirse una renuncia del titular a las medidas cautelares por el mero compromiso a negociar en términos justos, razonables y no discriminatorios⁵¹⁸. Cuestión distinta es que se interpongan sin necesidad alguna y, a la luz de las circunstancias, pueda ser considerada abusiva como analizaremos con el mencionado caso de Samsung y el de Motorola en el siguiente capítulo.

⁵¹⁴ ITALIANER A., *Shaken, not stirred. Competition Law Enforcement and Standard Essential Patents* European Commission, 21 de abril de 2015 disponible en http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2015_03_en.pdf pág. 6. UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE AND UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE “Policy Statement on Remedies for Standards-essential ... cit. pág. 6.

⁵¹⁵ GRAHAM C., MORTON J., “Latest EU Developments in Standards, ...” cit, pág. 705.

⁵¹⁶ DÍEZ-PICASO L., GULLÓN A. *Sistema de Derecho Civil ... Volumen I...*cit. pág. 449.

⁵¹⁷ Nos hemos centrado en las OFE que recogían con mayor precisión este compromiso de licencia, a saber, ETSI(6.1), CEN/CENELEC (2.1 y 2.2), ITU-T/ITU-R/ISO/IEC(2.1 y 2.2), IETF (5.5.A) e IEEE (6.2).

⁵¹⁸ GERADIN D., *Reverse hold-ups the (often ignored) risks faced by innovators in standardized areas, ...*cit. pág. 17. GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse? ...* cit. pág. 16.

d.- El mantenimiento del compromiso

Para asegurar que este compromiso de contratación perdure en el tiempo, éste debe permanecer aun cuando el promitente renuncie a continuar participando en el proceso de estandarización o transmita su patente de invención a terceros⁵¹⁹ - abriendo la posibilidad de entrada a las PAEs o NPE-. De nada serviría si una empresa pudiera desvirtuar esta promesa, cediendo su derecho o abandonando la entidad de normalización⁵²⁰

En la jurisprudencia estadounidense, la FTC⁵²¹ incoó un procedimiento frente a *Negotiated Data Solutions LLC* hasta que acordó asumir los compromisos de sus predecesores de ofrecer la tecnología Ethernet en términos justos, razonables y no discriminatorios. Igual preocupación ocurrió con la adquisición del paquete de patentes NORTEL por parte de ROCKSTAR BIDCO donde algunas estaban vinculadas al compromiso FRAND⁵²².

En el ámbito europeo, una experiencia similar ocurrió cuando la empresa alemana ICom confirmó, públicamente, que el paquete de patentes de telefonía móvil seguiría disponible en términos FRAND. Esta tecnología había sido adquirida de Robert Bosch GmbH⁵²³. De igual modo, Google Inc. adquirió Motorola Mobility y publicó su voluntad de continuar licenciando con términos FRAND el paquete de patentes esenciales de la segunda⁵²⁴.

En todos los casos, la opción legal utilizada ha sido el derecho de defensa de la competencia que entendemos viable cuando haya un abuso de la posición de dominio, ex artículo 102 del TFUE o una confluencia de voluntades entre empresas, ex artículo 101 del TFUE. No obstante, se puede pensar en otras vías para asegurar este mantenimiento.

⁵¹⁹WAYLAND J. “Antitrust Policy in the Information Age”: ...cit. pág. 9. STERN R.H. “What are reasonable and Non-discriminatory terms ...”cit. pág. 556.

⁵²⁰SCOTT MILLER J., “Standard setting, patents, and Acces lock-in: Rand licensing and the theory of the firm”, ...cit. pág. 391.LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, ... cit. pág.1912. ELTZROTH E. *IPR Policy of the DVB Project: Commentary on article 14 MoU DVB* disponible en: https://www.dvb.org/resources/public/documents_site/dvb_ipr_commentary.pdf pág 29.

⁵²¹*In the matter of Negotiated Data Solutions LLC*, Docket No. C-4234, Complaint 22.09.2008. Otros asuntos relacionados: *In re INNOVATIO IP VENTURES, LLC* Docket No. 2303 The Northern District of Illinois Eastern Division / *Vizio Inc v. Funai Elec. Co.* Case No. CV 09-0174 AHM (RCx) Date February 3, 2010 United States District Court Central District of California.

⁵²²WAYLAND J. “Antitrust Policy in the Information Age” ...cit. pág. 5.

⁵²³COMISIÓN EUROPEA *Antitrust: Commission Welcomes IPcom's Public FRAND declaration* MEMO/09/549 Brussels, 10th december 2009.

⁵²⁴ Decisión de la Comisión de 13 de febrero de 2012 conforme al artículo 6.1.b del Reglamento del Consejo 139/2004, Case No COMP/M.6381- GOOGLE/ MOTOROLA MOBILITY, C(2012) 1068. WAYLAND J. “Antitrust Policy in the Information Age:” ...cit. pág. 6.

En el ámbito de la estandarización, los formularios para la Declaración de Licencia de los derechos esenciales de ETSI, CEN/CENELEC e ITU/IEC/ISO⁵²⁵ recogen la irrevocabilidad de la promesa mientras la patente sea esencial y la obligación del titular de informar de la misma a futuros adquirentes. Si entendemos este formulario como un contrato entre el titular y la organización de normalización, ésta estará legitimada activamente para defender en vía judicial la irrevocabilidad de la promesa, reforzando su fundamentación con la Doctrina de los Actos Propios. En caso de transmisión sin las advertencias debidas, la acción de cumplimiento es tardía puesto que el interés pretendido ya no puede ser satisfecho. No obstante, el transmitente puede afrontar los daños y perjuicios que su omisión haya podido ocasionar a la SSO, aunque es una solución incompleta pues los terceros implementadores no estarían legitimados.

Por otro lado, si equiparamos las Políticas de Patentes como un Código de Conducta, podríamos acudir al párrafo segundo del artículo 5 o a la cláusula general del artículo 4, ambas de la Ley de la Competencia Desleal. La legitimación es amplia pero únicamente será aplicable en el ámbito nacional por carecer de competencias la Unión Europea.

⁵²⁵ En el caso de ETSI:

“El Declarante irrevocablemente declara que (1) él y sus afiliados están preparados para garantizar una licencia irrevocable de sus DPI en términos y condiciones que sean acordes a las Cláusula 6.1 de la ETSI IPR Policy, con respecto al Estándar, Especificación Técnica, o el Proyecto de ETSI, identificado arriba, siempre que este IPR sea o se convierta y permanezca ESENCIAL para la práctica de dicho Estándar o Especificación Técnica o, si es aplicable, cualquiera Estándar o Especificación Técnica que resulte de la propuesta o elemento de trabajo dentro del ámbito actual de los Proyectos de ETSI arriba identificados, para el ámbito de utilización de la práctica de dicho Estándar o Especificación Técnica, y (2) cumplirá con la Cláusula 6.1bis del ETSI IPR Policy con respecto a tal DPI Esencial”

ITU/ISO/IEC:

“La declaración de licencia hecha conforme a las Cláusula 2.1. o 2.2 de la Política Común de Patente para ITU-T/ITU-R/ISO/IEC será interpretada como carga que obliga a todos los sucesores en los casos de transmisión de Patente. Al reconocer que esta interpretación puede no ser aplicable en todas las jurisdicciones, cualquier titular que haya interpuesto la declaración de licencia según la Política Común de Patente – si se selecciona la opción 1 o 2 del formulario- que transfiera la propiedad de la Patente sujeta a dicha declaración de licencia, incluirá provisiones apropiadas en el documento relevante de transferencia para asegurar que, para esa Patente transferida, la declaración de licencia es obligatoria al adquirente y que éste, de igual modo, incluirá provisiones apropiadas en caso de transferencias futuras con el objetivo de vincular a todos los sucesores.”

CEN/CENELEC:

“Mientras que la Patentes permanezca esencial para la Publicación Técnica, los términos de la licencia incluidas en este Formulario de Declaración se consideran irrevocables, para preservar la claridad y transparencia para el uso de dicha Publicación.”

Finalmente, la seguridad jurídica se obtendría con la colaboración de las Oficinas de Patentes de manera que se inscriba en los registros correspondientes las patentes de invención sujetas a este compromiso para el general conocimiento⁵²⁶. En la normativa española, acudiremos al artículo 79.2 y siguientes de la *Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes* que exigen para que las inscripciones afecten a terceros que “Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones”.

2.- Políticas de Divulgación

Consiste en la obligación que tienen los intervinientes de las organizaciones de fijación de comunicar la existencia de posibles patentes o solicitudes de patentes esenciales para la implementación del estándar de mercado. La crítica de este requerimiento se centra en el alargamiento del proceso de estandarización o el desincentivo en la participación por los costes que pueden tener dichas exigencias⁵²⁷. De igual modo, debe limitarse que información se intercambia para evitar resultados anticompetitivos⁵²⁸. Sin embargo, pueden evitar situaciones de emboscada de patentes, permiten un acceso efectivo al estándar y alcanzar la opción técnica más beneficiosa al tener mayor información⁵²⁹. En todo caso, para potenciar estos beneficios se necesita claridad como recogió la Corte de Apelación de los Estados Unidos en el asunto *Rambus Inc. v. Infineon Techs*:

⁵²⁶ BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards...* cit. pág.116

⁵²⁷ ANTALICS M., *Hearing on: Competition and Intellectual property Law ...* cit., pág. 7. US DEPARTAMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 43. CHIAO B., LERNER J., TIROLE J. *The rule of standard setting organization an empirical analysis* NBER WORKING PAPER SERIES, febrero de 2005, disponible en: <http://www.nber.org/papers/w11156.pdf> pág 8.

⁵²⁸ SWASON D.G., BAUMOL W.J., “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND)...” cit., pág. 41.

⁵²⁹ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 23. ALBAN D. *Rambus vs Infineon: Patent Disclosure in Standard-Setting Organizations* 19 Berkeley Tech. L.J. 309 (2004). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol19/iss1/18> pág 329. US DEPARTAMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 42. ANTALICS M., *Hearing on: Competition and Intellectual property Law ...* cit., pág. 42-43 LEMLEY M.A., “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations”, ...cit. pág. 1943. KATTAN J. “Disclosures and commitments to Standard-setting Organization” *Antitrust Implication*, Verano 2002, 22-28, pág 23.

*Cuando competidores directos participan en un comité abierto de estándar, su trabajo necesita una política de patentes escrita con directrices claras sobre.... Qué, cuándo, cómo y a quién los miembros deben publicar*⁵³⁰.

En este trabajo, utilizaremos como referencia las asociaciones que se relacionan para analizar como tratan cada uno de estos aspectos: Open Geospatial Consortium (OGC), American National Standards Institute (ANSI), European Telecommunication Standards Institute (ETSI), International Telecommunication Union / International Organization for Standards / International Electrotechnical Commission (ITU/ISO/IEC), European Committee for Standardization / European Committee for Electrotechnical Standardization (CEN / CENELEC), Internet Engineering Task Force (IETF), Open Mobile Alliance (OMA), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), VITA Standard Organization (VITA), World Wide Web Consortium (W3C).

a.- ¿Quién ha de publicar?

Únicamente los miembros estarán vinculados por las Políticas de Derechos de Propiedad Industrial sin que pueda afectar a terceros ajenos⁵³¹. Entre los que distinguimos⁵³² :

- Remitente o *Submitter*: aportan su tecnología para ser incluida en la norma técnica,
- Participante: se incluyen en los Grupos de Trabajo durante el proceso de estandarización,
- No Participante: no se incorporan a dichos grupos.

En este sentido, los dos primeros tienen la obligación de comunicar en todas las organizaciones estudiadas. De este modo, ETSI recoge⁵³³:

⁵³⁰ SWASON D.G., BAUMOL W.J., “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND)...” cit., pág. 41. Rambus Inc. v. Infineon Tech. 318 F.3d 1081 US Court of Appeal, Fed Cir January 29, 2003.

⁵³¹ DEUTSCH D., *Hearing on: Competition and Intellectual property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy Standard Setting*, Federal Trade Commission, 18 de abril del 2002, pág. 663. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 43.

⁵³² BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 50-51.

⁵³³ EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) *ETSI Rules of Procedure*, 19 de noviembre de 2014, disponible en: <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> pág. 36.

Cada miembro usará sus razonables esfuerzos, en particular durante el desarrollo de una Estándar o Especificación Técnica donde participe, para informar de DPI esencial para ETSI en el momento oportuno. En particular, un miembro que remita una proposición tecnológica para un Estándar o Especificación Técnica llamará, de buena fe, la atención de cualquier DPI de miembros que puedan ser esenciales si la proposición es aprobada

Por otro lado, los miembros no participantes también han de hacerlo en OGC, ETSI, IETF y OMA y es un acto de voluntariedad para ITU/ISO/IEC, CEN/CENELEC, IEEE y VITA. Así, ITU recoge⁵³⁴:

Cualquier parte que no participe en un Organismo Técnica puede llamar la atención de la Organización sobre cualquier Patente conocida.

b.- ¿Qué ha de publicarse?

Con carácter general, existe una tendencia al exceso de publicación para evitar, por un lado, una futura responsabilidad anticompetitiva⁵³⁵ y, por otro, la ignorancia de tecnología imprescindible⁵³⁶. Centrándonos en lo que exigen las organizaciones de fijación de estándares, destacamos:

- Patentes esenciales o solicitudes: La totalidad de las entidades estudiadas requieren o incentivan la publicación tanto de derechos ya concedidos como aquéllos que están en proceso de adquisición. A la hora de definir el concepto “reivindicación de una patente”, el IEEE recoge⁵³⁷:

Se refiere a una o más reivindicaciones de patentes publicadas o en proceso de solicitud

⁵³⁴ ITU/ISO/IEC *Guidelines for Implementation of the Common patent Policy* Revision 2, 26 de junio de 2015, pág. 2.

⁵³⁵ LAYNE-FARRAR A., JORGE PADILLA, A. SCHMALENSSEE R., *Pricing patents for licensing in standard setting organization*: ...cit., pag. 7. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards* ... cit. pág 149.

⁵³⁶ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 55. EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards* ... cit. pág. 149.

⁵³⁷ IEEE SA *Standard Board Bylaws* 6.1 Definitions.

Para conseguir tal finalidad, es obligación de las organizaciones definir claramente qué se considera imprescindible para permitir a los miembros su detección y facilitar el cumplimiento de su compromiso de dar a conocer.

- Familia de Patentes: Únicamente ETSI, ANSI e ITU/ISO/IEC hacen referencia a inventos equivalentes en diferentes jurisdicciones. De esta manera, la primera hace referencia a las Familias de Patentes y, al respecto, se entiende que el titular cumple cuando “en relación a todos los miembros existentes y futuros de la Familia de Patente, [si] ETSI ha sido informado de un miembro de esta Familia de Patente en el momento oportuno”⁵³⁸.

No obstante, esta posición dificulta el reconocimiento de las demás invenciones existentes en otros ordenamientos, por lo que las demás incentivan la identificación de todas ellas⁵³⁹.

- Publicación Específica o General: La primera supone determinar claramente que patentes pueden contener reivindicaciones esenciales e indicar con qué estándar o especificación técnica se relaciona⁵⁴⁰. En este sentido, ANSI, ETSI, VITA, OMA, W3C e IETF exigen determinados detalles, entre la que destacamos la última que requiere⁵⁴¹:

“(a) el número de cualquier patente concedida o solicitud de patente publicada (o indicar que la divulgación se basa en una solicitud no publicada)

(b) el nombre del inventor/es (en relación con las patentes concedidas y solicitudes de patentes publicadas)

(c) el documento o actividad de IETF específico afectado y,

(d) si el documento IETF es un Internet-Draft su número de versión específico.”

⁵³⁸ EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) *ETSI Rules of Procedure*, 19 de noviembre de 2014, disponible en: <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> pág. 36.

⁵³⁹ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 63.

⁵⁴⁰ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 61.

⁵⁴¹ THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF) *Intellectual Property Right Policy* disponible en: <https://datatracker.ietf.org/ipr/about/> pág. 12.

Por otro lado, la segunda supone que el titular informa de que posee uno o más inventos que pueden ser esenciales sin proceder a mayor identificación⁵⁴². Tanto IEEE como ITU/ISO/IEC se rigen con esta dinámica, aunque incentivando una publicación específica, que será obligatoria cuando no asegure que licenciará la patente en cuestión⁵⁴³. Por su parte, CEN/CENELEC y OGC también exigirán mayor información en el mismo supuesto⁵⁴⁴.

- Terceros titulares: En relación a comunicar patentes o solicitudes de las que se tenga conocimiento y pertenezcan a terceros, encontramos tres posiciones. Primeramente, ANSI, OGC y OMA no recogen nada al respecto.

En segundo lugar, IEEE y IETF animan a su comunicación de una manera voluntaria⁵⁴⁵:

Si cualquier persona tiene información sobre una DPI que pueda cubrir una tecnología relevante para el proceso de estándar de IETF, pero tal persona no es requerida a publicar conforme la Sección 5.1.1 o 5.1.2, se anima a tal persona a publicar el DPI

Finalmente, ETSI lo exige a todos los miembros, ITU/ISO/IEC y CEN/CENELEC solamente a los participantes en la estandarización, VITA cuando son licenciarios de dicha tecnología⁵⁴⁶ y W3C:

La publicación de patentes de terceros solo se requiere cuando el Delegado del Comité de Consejo o un participante del Grupo de Trabajo ha sido avisado de que un tercero ostenta una patente o solicitud que puede contener reivindicaciones esenciales, a menos que tal publicación quebrara una obligación pre-existente de no divulgación.

EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards*...cit. pág. 154.

⁵⁴³ Puede comprobarse en *Patent Statement and Licensing Declaration for ITU-T or ITU-R Recommendation / ISO or IEC Deliverable* y en *Letter of Assurance for Essential Patent Claims* de IEEE.

⁵⁴⁴ Puede comprobarse en Open Geospatial Consortium Inc. *Intellectual Property Right Election Form* y en *Statement and Licensing Declaration for CEN and CENELEC Deliverable*.

⁵⁴⁵ THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF) *Intellectual Property Right Policy* disponible en: <https://datatracker.ietf.org/ipr/about/> pág 10.

⁵⁴⁶ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 54.

- Conocimiento:

La cuestión a tratar en este apartado se refiere hasta dónde llega la obligación de conocimiento de los miembros de su propio paquete de patentes con la finalidad de proceder con la consabida publicación. De este modo, podemos encontrarnos, en un extremo, una minuciosa y profunda investigación o, en el otro, que los participantes envíen representantes con una instrucción exigua⁵⁴⁷. En los casos analizados, existen diferentes grados de exigencia que, en ningún caso, imponen la búsqueda de patentes como condición necesaria.

A continuación, procederemos a realizar una clasificación según la rigurosidad:

Mera consciencia o Conocimiento: se limita a lo que sea conocido por los representantes de los participantes sin mayores requisitos.	ANSI: <i>“El objetivo es obtener una publicación temprana sobre la existencia de patentes cuando se conozcan”</i> ITU/ISO/IEC: <i>“Prestar atención a cualquier patente o solicitud conocida”</i> CEN/CENELEC: <i>“Prestar atención a cualquier patente o solicitud conocida”</i> IEEE: <i>“Indicar que no es consciente de ninguna reivindicación”</i>
Conocimiento razonable: Tiene un cariz comparativo, exige el conocimiento habitual y lógico para un representante.	IETF: <i>“Cualquier contribuidor que razonable y personalmente conozca de una DPI”</i>
Esfuerzos razonables: deberá identificar patentes relacionadas con las actividades y conocimientos propios del representante ⁵⁴⁸ .	ETSI: <i>“Cada Miembro usará sus razonables esfuerzo”</i> OMA: <i>“Los miembros acuerdan usar sus razonables esfuerzos”</i>

⁵⁴⁷ WEISER P.J. “Making the world safe for Standard Setting” *Legal Studies Resarch Paper Studies* University of Colorado Law School, Working Paper N° 08/06, 13 de marzo del 2008, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1105571> pág.22. EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) *Guide on Intellectual Property Right* 19 de septiembre de 2013, pág. 69. EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) *Guide on Intellectual Property Right* 19 de septiembre de 2013, pág. 69.

<p>Investigación razonable: siendo la más rigurosa recoge ejemplos como que el representante se ponga en contacto con el jefe del área concreta afectada por la estandarización o con la asesoría jurídica de la empresa.</p>	<p>VITA: “<i>Las publicaciones deben basarse en investigaciones de buena fe y razonables de los miembros</i>”</p>
---	--

c.- ¿Cuándo ha de publicarse?

Determinar el momento justo en el que los miembros deben dar a conocer sus patentes es una decisión arriesgada. Si se pospone excesivamente, se corre el riesgo de elegir una tecnología protegida y, por tanto, que debe ser licenciada sin poder retrotraerse a un momento anterior⁵⁴⁹. De igual modo, una publicación muy temprana dificulta la elección de qué invenciones son o no esenciales⁵⁵⁰

De las entidades analizadas, ANSI, ITU/ISO/IEC, CEN/CENELEC, IETF, W3C y IEEE requieren una publicación temprana o con tanta prontitud como sea razonable o posible. En este sentido, la propia ANSI reconoce que de esta forma se potencian los beneficios al permitir mayor tiempo para negociar y elegir la opción técnica más conveniente⁵⁵¹. Por su parte, OMA habla de “informar oportunamente” y ETSI, en el “momento oportuno”, que supone publicar tras el *Call for IPRs* que se realiza al comienzo de cada reunión⁵⁵², de igual modo que OGC. Estas llamadas funcionan como sistema de seguridad para permitir, por un lado, detectar posibles esenciales y, por otro, evitar actuaciones de mala fe⁵⁵³. Finalmente, VITA ofrece los plazos temporales más rigurosos en función del miembro ante el que nos encontremos⁵⁵⁴.

⁵⁴⁹ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág 58-60. FARRELL J., HAYES J., et al. “Standard setting, patents and hold-up”...cit. pág. 628. DOLMANS M., “Standards for Standards” ... cit, pág. 185-186.

⁵⁵⁰ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 58-60.

⁵⁵¹ AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE *Guidelines for Implementation of the ANSI Patent Policy*, Octubre 2012 pág 5-6.

⁵⁵² EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) *Guide on Intellectual Property Right* 19 de septiembre de 2013, pág. 55.

⁵⁵³ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág. 48-49.

⁵⁵⁴ Carta de 30 de octubre de 2006 del *Department of Justice of U.S.* a VITA, en <https://vita.wildapricot.org/resources/Documents/Policies/DOJ%20Business%20Review%20Letter%20Oct%20006.pdf> (última visita octubre 2020) pág. 6.

3.- Otras alternativas

La posible insuficiencia de las políticas FRAND y de Divulgación para evitar conductas ineficientes ha promovido⁵⁵⁵ la proposición de nuevas iniciativas⁵⁵⁶:

a.- La Negociación conjunta ex ante de las cláusulas de la licencia

Si bien la *Federal Trade Commission* mantiene una posición equidistante y a pesar de las bondades que defienden algunos autores por su eficacia ante situaciones de bloqueo de patentes y para una toma de decisiones informada⁵⁵⁷, existen fuertes argumentos competitivos y prácticos contrarios a esta práctica⁵⁵⁸. Destacamos:

1. La homogenización de las condiciones de contratación que aboque a fijaciones de precios⁵⁵⁹ o a las mismas estipulaciones a todos los implicados de manera discriminatoria⁵⁶⁰, lo que puede conllevar la prohibición del artículo 101.1.a del TFUE.
2. El riesgo del cartel de compradores u oligopsonio⁵⁶¹ cuando un grupo de empresas

⁵⁵⁵ US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 53. PETERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* ... cit. pág. 6. LEVEQUE F., MÉNIÈRE Y., *Vagueness in RAND Licensing Obligations is Unreasonable for Patent Owners.* ...cit. pag. 18. FARRELL J., HAYES J., et al. "Standard setting, patents and hold-up", ...cit., pág. 644.

⁵⁵⁶ MORSE M.H., "Standard Setting and antitrust: the intersection between IP Rights and the antitrust laws" *IP Litigator*, Mayo/Junio 2003, 17-25, pág. 22. SKITOL R. "Concerted Buying Power: its potential for addressing the patent holdup problem in standard setting" *Antitrust Law Journal* Vol. 72, 727-744 pág. 729.

⁵⁵⁷ PETERSON S.K. *Patents and Standard-Setting Processes Statement*, ...cit. pag. 9-10. PETERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* ... cit. pág. 6-7. SKITOL R. "Concerted Buying Power: ..."cit. pág. 735. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 54.

⁵⁵⁸ PETERSON S.K. *Patents and Standard-Setting Processes Statement*, ... cit. pag. 9-10. FEDERAL TRADE COMMISSION *Recognizing the procompetitive potential of royalty discussion in standard setting* Remarks of chairman Deborah Platt Majoras, 23 de septiembre de 2015, University of Standford, disponible en: <https://www.ftc.gov/public-statements/2005/09/recognizing-procompetitive-potential-royalty-discussions-standard-setting> pág 6. SCOTT MILLER J., "Standard setting, patents, and Acces lock-in: Rand licensing and the theory of the firm", ...cit. pág 367-369. RYSMAN M., SIMCOE T., *A NAASTy alternative to RAND prining commitments*, ...cit. pág 6.

⁵⁵⁹ SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting* ... cit., pág.128. TORTI. V. "Enforcement of Maximum Licensing Cap ..."cit pág 263. LEVEQUE F., MÉNIÈRE Y., *Vagueness in RAND Licensing Obligations is Unreasonable for Patent Owners.* ...cit. pag. 11. GERADIN D., *Reverse hold-ups the (often ignored) risks faced by innovators in standardized áreas*, ...cit. pág. 12.

⁵⁶⁰ GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND*, ...cit. pág. 9-10.

GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 30-32.

⁵⁶¹ SIDAK, G.J. "Patent holdup and oligopsonistic collusion in standard-setting organizations" *Journal of Competition Law & Economics*, 5(1), 123-188 pág. 164-165. GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 30-32 . GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND*, ...cit. pág. 9-10. GERADIN D., *Reverse hold-ups the (often ignored) risks faced by innovators in standardized áreas*, ...cit. pág. 11. GILBERT R. "Deal or no deal? Licensing negotiations by SSO" ...cit. pág 3. SKITOL R. "Concerted Buying Power: ..."cit. pág. 734.

obtienen una cuota sustancial de la producción e influyen en la reducción del precio⁵⁶² (monopsonio cuando es una única empresa). Esto puede tener posibles consecuencias bajo el artículo 101.1.a del TFUE o, incluso, por el abuso de posición dominante.

Con respecto a este punto, cabe decir que los implementadores tampoco exigirían reducciones muy bruscas para no evitar la participación de los titulares⁵⁶³, que una reducción de los precios atraería a un mayor número de solicitantes⁵⁶⁴ y, en todo caso, si hay una sola alternativa el titular impondrá los términos que desee⁵⁶⁵.

3. El intercambio de información sensible durante las negociaciones entre los todavía no contratantes que suelen ser competidores⁵⁶⁶.
4. El desconocimiento de que patentes serán seleccionadas como esenciales en un contexto de sobre-publicación⁵⁶⁷.
5. El desconocimiento de si éstas serán ejercitadas por los titulares⁵⁶⁸.
6. El aumento de costes y retrasos al necesitar de especialistas en la negociación de licencias⁵⁶⁹.
7. La razón de ser de las instituciones de fijación es el desarrollo técnico por lo que, cualquier otra finalidad, les detraería de su cometido principal⁵⁷⁰, cuando la práctica demuestra que negociaciones bilaterales se realizan durante el proceso de estandarización fuera del foro de la organización sin riesgo alguno⁵⁷¹.

⁵⁶² SIDAK, G.J. “Patent holdup and oligopsonistic collusion in standard-setting organizations” ...cit. pág. 141-143. SWASON D.G., BAUMOL W.J., “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND)...” cit., pág. 9-10.

⁵⁶³ FEDERAL TRADE COMMISSION *Recognizing the procompetitive potential of royalty discussion in standard setting* ...cit. pág. 9.

⁵⁶⁴ PETERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* ... cit. pág. 6-7.

⁵⁶⁵ SKITOL R. “Concerted Buying Power: ...”cit pág 739.

⁵⁶⁶ PETERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* ... cit. pág. 6-7.

⁵⁶⁷SCOTT MILLER J., “Standard setting, patents, and Acces lock-in: Rand licensing and the theory of the firm”, ...cit. pág. 367-369. CONTRERAS, Jorge L., “Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments ...” cit. pág. 7-9.

⁵⁶⁸ CONTRERAS, Jorge L., “Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments ...” cit. pág. 7-9. CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit. pág. 62.

⁵⁶⁹ US DEPARTAMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* ci., pág. 55. CONTRERAS, Jorge L., “Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments ...” cit. pág. 7-9. GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND*, ...cit. pág. 9-10. FEDERAL TRADE COMMISSION *Recognizing the procompetitive potential of royalty discussion in standard setting* ...cit. pág. 11. CONTRERAS, Jorge L., “Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments ...” cit. pág. 7. CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág, 60.

⁵⁷⁰ ELTZROTH E. *IPR Policy of the DVB Project: Commentary on article 14 MoU DVB* ...cit. pág 9 y 10 . RYSMAN M., SIMCOE T., *A NAASty alternative to RAND princing commitments*, ...cit. pág 6.

⁵⁷¹ US DEPARTAMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 54. HOLLEMAN R.J., *Hearing on: Competition and Intellectual property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy Standard Setting*, Federal Trade Commission, 18 de abril del 2002, pág. 194-196.

Por estos motivos, tanto VITA como IEEE prohíben todo tipo de negociaciones o discusiones sobre los términos específicos de la licencia entre sus miembros⁵⁷².

b.- La divulgación *ex ante* de las cláusulas de licencia

Supone que el titular de la patente esencial dará a conocer las condiciones de licencia más restrictivas que aplicará en caso de ser elegida su tecnología, incluyendo, el ratio máximo de regalía. De esta manera, se podrán modificar dichos términos propuestos siempre que sean para favorecer a los implementadores⁵⁷³. En la práctica, encontramos dos fórmulas: una publicación obligatoria y otra voluntaria.

VITA es el único ejemplo con respecto a la primera opción, porque exige que “sus miembros deben declarar el ratio de regalía máximo y las condiciones no económicas más restrictivas”⁵⁷⁴ que exigirá.

Por su parte, IEEE permite pero no exige⁵⁷⁵ ya que “da a los titulares la opción de publicar y comprometerse con los términos de licencia más restrictivos (lo que incluye un ratio máximo de regalía) que ofrecería”⁵⁷⁶. En este sentido, también IETF anima a sus participantes pues “es provechoso [...] si una publicación de DPI incluye información sobre licencia de los DPI en caso de que la Tecnología requiera una licencia”⁵⁷⁷ o ETSI, donde los participantes

⁵⁷² Carta de 30 de abril de 2007 del *Department of Justice of U.S.* a IEEE y otro, en <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated> (última visita octubre 2020) pág. 8. Carta de 30 de octubre de 2006 del *Department of Justice of U.S.* a VITA, en <https://vita.wildapricot.org/resources/Documents/Policias/DOJ%20Business%20Review%20Letter%20Oct%202006.pdf> (última visita octubre 2020) pág. 5.

⁵⁷³ RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales ...* cit., pág. 203. BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide ...* cit. pág 95-96.

⁵⁷⁴ Carta de 30 de octubre de 2006 del *Department of Justice of U.S.* a VITA, en <https://vita.wildapricot.org/resources/Documents/Policias/DOJ%20Business%20Review%20Letter%20Oct%202006.pdf> (última visita octubre 2020) pág.4. CARRIER M.A., *Innovation for the 21st century*, ...cita., pág. 333-334. LEVEQUE F., MÉNIÈRE Y., *Vagueness in RAND Licensing Obligations is Unreasonable for Patent Owners...* cit. pag. 18-19.

⁵⁷⁵ BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide ...* cit. pág 20.

⁵⁷⁶ Carta de 30 de abril de 2007 del *Department of Justice of U.S.* a IEEE y otro, en <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated> (última visita octubre 2020) pág. 4.

⁵⁷⁷INTERNET ENGINEERING TASK FORCE *Intellectual property Rights in IETF Technology*, mayo 2017, disponible en: <https://www.ietf.org/rfc/rfc8179.txt> pág 14. CONTRERAS J.L. *An empirical study of the effects of Ex Ante licensing, Disclosure Policies on the development of voluntary technical standards ...* cit. pág.8, 11, 12 y 15.

pueden realizar una “publicación ex ante voluntaria, unilateral y pública”⁵⁷⁸.

La Comisión Europea permite esta publicación *ex ante*, tanto en su versión voluntaria como obligatoria, pues “los acuerdos de determinación de estándares que impongan las divulgaciones a priori de las condiciones más restrictivas de concesión de la licencia no restringirán, en principio, la competencia a tenor del artículo 101, apartado 1”⁵⁷⁹. Y siempre que no esconda una voluntad de fijar precios, como recoge expresamente, “Cualquier acuerdo de reducir la competencia empleando la divulgación de condiciones más restrictivas de concesión de licencias antes de la adopción de un estándar como forma encubierta de fijar conjuntamente los precios ya sea de productos en sentido descendente o de DPI/tecnologías sustitutivas, constituirá una restricción de la competencia por el objeto”⁵⁸⁰.

Las eficiencias obtenidas permiten una decisión mejor fundada con argumentos técnicos y económicos⁵⁸¹ pues “Esto parte de la presunción de que la comparación puede hacerse de forma homogénea y fiable” y que “Estas divulgaciones unilaterales a priori de las condiciones más restrictivas de concesión de la licencia son una manera de hacer posible que el organismo de determinación de estándares adopte una decisión fundada y basada en las desventajas y ventajas de las distintas tecnologías alternativas, no solo desde una perspectiva técnica sino también desde el punto de vista de los precios”⁵⁸². Y todavía más importante, es la capacidad de este límite de dar una mayor certeza sobre qué se considerará justo, razonable y no discriminatorio en un momento posterior⁵⁸³, equilibrando la balanza entre licenciante y licenciario.

⁵⁷⁸ EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) *Guide on Intellectual Property Right* 19 de septiembre de 2013, pág. 64. Nota de Prensa de la Comisión Europea sobre las reglas de ETSI para la prevención del “patent ambush”, Bruselas 12 de diciembre de 2005, IP/05/1565.

⁵⁷⁹ Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) par. 299.

⁵⁸⁰ Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) par. 274.

⁵⁸¹ Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) par. 299.

CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág. 66-67. VALIMAKI, Mikko, *A Flexible Approach to RAND Licensing* ...cit. pág. 4. CONTRERAS J.L. *An empirical study of the effects of Ex Ante licensing, Disclosure Policies on the development of voluntary technical standards* ...cit. pág. 5-6. BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit., pág 95-96 y 102.

⁵⁸² Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) par. 290 y 299.

⁵⁸³ OMPI, *Normas Técnicas y Patentes* ... cit. pág.34. FEDERAL TRADE COMMISSION *Recognizing the procompetitive potential of royalty discussion in standard setting* ...cit. pág. 6. BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* ...cit. pág 95-96. TORTI. V. “Enforcement of Maximum Licensing Cap ...”cit. pág 263. UPDEGROVE A. “Ex

Consecuentemente, la mera publicación es permitida a pesar de los posibles efectos anticompetitivos derivados de una tendencia a homogeneizar los términos de licencia, fijación de precios o situaciones de oligopsonio⁵⁸⁴.

ante disclosure: Risks, rewards, process and alternatives” *Consortium Standards Bulletin* 2006, disponible en: <https://www.consortiuminfo.org/bulletins/jun06.php> pág. 10-12. CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág. 66.

⁵⁸⁴ GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND*, ...cit. pág. 8. GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 32. CONTRERAS J.L. “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing” ...cit., pág. 66- 68. CONTRERAS J.L. *An empirical study of the effects of Ex Ante licensing, Disclosure Policies on the development of voluntary technical standards* ...cit.. pág. 5-6. CONTRERAS, Jorge L., “Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments ...” cit. pág. 12. UPDEGROVE A. “Ex ante disclosure: Risks, rewards, process and alternatives” ...cit. pág. 2. Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) par. 290.

CAPÍTULO CINCO: EL EXAMEN ANTITRUST DE LOS CONSORCIOS TECNOLÓGICOS (II): EL CONTROL *EX POST*.

La observancia de todas las orientaciones descritas hasta el momento no supone que los intervinientes en el consorcio de patentes –soporte o no un estándar técnico- estén exentos de cualquier responsabilidad tras la constitución de la red consorcial pues su conducta es susceptible de ser fiscalizada por la normativa *antitrust* a modo de control *ex post*.

El artículo 101.1 del TFUE será aplicable cuando el comportamiento haya sido realizado por varias empresas pues persigue aquellos acuerdos “que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior” con la consecuencia de que serán nulos de pleno derecho de conformidad con el artículo 101.2 del TFUE (“Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho”). También el artículo 102 del TFUE puede utilizarse para los abusos de posiciones dominantes colectivas, cuyo elemento determinante es que dos o más empresas, desde el punto de vista económico, se presenten o actúen juntas en un mercado específico, como una entidad colectiva⁵⁸⁵.

Aunque, generalmente, los comportamientos unilaterales se incardinan en el artículo 102 del TFUE, de manera que “Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.”

Esta normativa europea tiene su reflejo nacional en la Ley 15/2007, de 3 de julio, *de Defensa de la Competencia*⁵⁸⁶:

⁵⁸⁵ ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia* ...cit. pág. 155. FERNÁNDEZ-LERGA GARRALGA C. *Derecho de la Competencia*. ... cit., pág. 202 ESTEVAN DE QUESADA C. “El abuso de dependencia económica en las redes de distribución” ...cit., pág. 206-207.

⁵⁸⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho mercantil*... cit. pág. 313, 33-346. RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. “Acuerdo entre empresas, decisiones ...” cit., pág. 88. FERNÁNDEZ-LERGA GARRALGA C. *Derecho de la Competencia*. ...cit., pág. 160-173 y 230-234. DÍEZ-ESTELLA. F., GUERRA FERNÁNDEZ A. “Comentario al art. 1 de la LDC...”cit., pág. 109. PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia* Marcial Pons 2008, pág 150. ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO

a) El artículo 1 recoge que “Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”, declarándolos nulos de pleno derecho salvo las exenciones recogidas en su apartado tercero, a semejanza del Artículo 101 del TFUE:

b) El artículo 2 regula la prohibición del abuso de la posición de dominio al recoger que “Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional” en línea con el artículo 102 TFUE.

c) El artículo 3 incorpora el “Falseamiento de la libre Competencia por actos desleales” a la LDC, a diferencia de la ley europea que no tiene una regulación igual y cuya importancia se resaltarán posteriormente. Se traspone dicho precepto:

La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público.

A continuación, procederemos a estudiar los posibles comportamientos anticompetitivos que pueden darse en el seno de un consorcio tecnológico, según sean multilaterales o unilaterales.

A. *Manual de Derecho de la competencia.*, ... cit. pág. 135-139, 192-203. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ...cit., pág. 108. GUTIÉRREZ A. “Comentario al art. 2 de la LDC. Posición dominante” en *Defensa de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, 2012, 125-143, pág. 125-126. RODRÍGUEZ NATAL M., ARANDA CARLES B., PASTOR RUIZ F., “Abuso de Posición de dominio” en LOMA-OSORIO D. *Tratado de Derecho de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, 2013 España, 171-228, pág. 172. FERNÁNDEZ LÓPEZ J.M. “La aplicación judicial en litigios privados” en *La nueva ley de defensa de la competencia* BENEYTO J.M., MAÍLLO J. (direc.) ESPER M. (coor.) Editorial Bosch S.A. 2009, 109-149, pág. 144. RINCÓN GARCÍA LOYGORRI A. “Las conductas prohibidas” en *La nueva ley de defensa de la competencia* BENEYTO J.M., MAÍLLO J. (direc.) ESPER M. (coor.) Editorial Bosch S.A. 2009, 151-187, pág.164-168. RODRÍGUEZ MÍGUEZ J.A. “Autoridades responsables de la lucha contra los cárteles en España y la Unión Europea: organización y mecanismos de atribución de competentes” ... cit., pág. 157.

I.- Conductas multilaterales

Estas actuaciones son realizadas por varias o todas las empresas participantes con efectos dentro del propio consorcio (intra-consorciales) o que se expandan fuera de sus límites (extra-consorciales) sin que, en ocasiones, sea sencillo delimitarlas pues un mismo comportamiento puede incurrir en diversos riesgos o diferentes acciones en uno solo. No obstante, lo interesante es relacionar cuáles son y si la herramienta legal aplicable es el artículo 101 o 102 del TFUE.

A.- Efectos extra-consorciales

Afectan a terceros ajenos a la organización interna de la red consorcial y se distinguen:

1.- Intercambio de Información

Hemos estudiado la necesaria comunicación que debe haber entre los miembros de un consorcio para su constitución y buen funcionamiento, estableciendo precauciones que ayuden a evitar cruzar la línea entre intercambio de información necesaria e intercambio de información sensible (“precios listas de clientes, costes de producción, cantidades, volúmenes de negocios, ventas, capacidades, calidades, planes de comercialización, riesgos, inversiones, tecnologías y programas de I+D y los resultados de estos”⁵⁸⁷) que será la que justifique la intervención del artículo 101.1 del TFUE, preocupación que se refleja cuando la Comisión Europea analizó el *3G Patent Platform Partnership* (“3G3P”)⁵⁸⁸:

Además, el permiso bajo las reglas antitrust requiere que cada acuerdo de licencia se limite, únicamente, a patentes esenciales, que los acuerdos no cierren la competencia en mercados relacionados o inferiores, que la licencia se lleve a cabo bajo términos no discriminatorios y que la información competitivamente sensible no se intercambie.

⁵⁸⁷ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 86. También: MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* ... cit. pág.136. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights*... cit., pág. 82. FERNÁNDEZ C., “Intercambios de Información”, ...cit., pág. 205-208. WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág.11. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 155. Visto en el Capítulo IV, Epígrafe 3.16.

⁵⁸⁸ Comisión IP/02/1651, Bruselas 12 noviembre 2002, asunto COMP/37.920 “3G Patent Platform”.

Este intercambio de información puede materializarse en cualquiera de los estamentos que componen la red consorcial, si bien la gravedad irá en aumento conforme vayamos subiendo en los distintos niveles tanto:

a) por los datos a los que pueden tener acceso (A modo de ejemplo, el “nivel marco” conoce de todo el tejido empresarial del consorcio, “el de actividad”, un conjunto de proyectos homogéneos, “el de proyecto”, una actuación económica concreta del consorcio, etc.) y,

b) por afectar a más partes de conformidad con lo mantenido por la Comisión Europea pues “para que un intercambio de información tenga probablemente efectos restrictivos de la competencia apreciables, las empresas implicadas en el intercambio tienen que cubrir una parte suficientemente amplia del mercado de referencia⁵⁸⁹”.

Además, “los competidores pueden compartir datos de forma directa” con más facilidad en las estructuras consorciales simples, mientras que, en las que tienen un Administrador Común, “se pueden compartir los datos de forma indirecta a través de un organismo común (por ejemplo, una asociación comercial) o de un tercero, como una organización de investigación de mercado o a través de los proveedores de las empresas o de los minoristas”⁵⁹⁰. No obstante, la presencia de un tercero siempre reduce las posibilidades de comisión del ilícito.

En cualquier caso, este trasvase informativo puede abocar a prácticas colusorias, como recoge la Comisión cuando manifiesta que “En los mercados oligopolísticos, los intercambios de información sensible, como información sobre precios y producción, pueden facilitar las colusiones”⁵⁹¹. Estos cárteles reducen el “grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado de que se trate con la consecuencia de que restringen la competencia entre las empresas”⁵⁹² materializándolo por diferentes vías:

⁵⁸⁹ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 87.

⁵⁹⁰ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 55.

⁵⁹¹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 259.

⁵⁹² Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 2006, Sala Quinta, *ASNEF-EQUIFAX* C-238/05, apartado 51.

i) Los miembros de la red consorcial pueden aumentar su confianza mutua como consecuencia de esta cooperación continuada de manera que se mejora la transparencia del mercado y se reduce la incertidumbre, presente y futura, propia de la competencia empresarial por lo que se pueden “crear expectativas recíprocamente concordantes relativas a las incertidumbres existentes en el mercado. Sobre esa base las empresas pueden llegar a un entendimiento común sobre las condiciones de la coordinación de su comportamiento competitivo, incluso sin un acuerdo explícito sobre la coordinación”⁵⁹³.

ii) La protección de la red puede suponer una estabilidad interna que facilite “controlar de manera suficiente si otras empresas se están desviando del resultado colusorio, y así saber cuándo tomar represalias”⁵⁹⁴.

iii) Los miembros del consorcio pueden estar vinculados entre sí o con terceros por su participación en otras redes contractuales como los estándares de mercado, lo que permite que los intercambios de información tengan alcances muchos mayores creando una “estabilidad externa” de manera que “hacen que el mercado sea suficientemente transparente [para] permitir a las empresas participantes en el resultado colusorio controlar dónde y cuándo intentan introducirse en el mercado otras empresas, lo que hace posible que aquéllas se centren en éstas”⁵⁹⁵. Así lo recoge la Comisión europea en las *Directrices de Transferencia de Tecnología* al advertir que “Debe prestarse especial atención a establecer tales medidas cuando las partes interesadas participen simultáneamente en la formación de consorcios de normas competidoras cuando ello pueda dar lugar al intercambio de información sensible entre consorcios que compitan”⁵⁹⁶.

⁵⁹³ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 66. SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía ...” cit., pág. 191- 192.

⁵⁹⁴ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 67.

⁵⁹⁵ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 68.

⁵⁹⁶ Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/3), par. 260.

Finalmente, este intercambio de información “puede también dar lugar a una exclusión contraria a la competencia”⁵⁹⁷ de terceros que no acceden a esos datos sensibles al no conformar la red o a desincentivar el proceso innovador⁵⁹⁸.

2.- Incorporación de patentes sustitutas

Toda inclusión de patentes que sean competidoras entre sí y, por tanto, sustitutas supondrá una fijación de unas regalías superiores a las que deberían establecerse si no existiese dicha redundancia tecnológica, prohibido por el artículo 101.1 del TFUE⁵⁹⁹.

La Comisión lo reitera constantemente cuando manifiesta que “en el caso de los consorcios integrados únicamente o predominantemente por tecnologías sustituibles entre sí equivale a un cartel de fijación de precios, o Cuando las tecnologías de un consorcio son sustitutivas, hay más probabilidades de que los cánones sean más altos, porque los licenciarios no se benefician de la competencia entre las tecnologías en cuestión”. Igualmente, “La inclusión en un consorcio de tecnologías sustitutivas restringe la competencia inter-tecnologías, ya que puede equivaler a una agrupación colectiva y dar lugar a la fijación de precios entre competidores y que la inclusión de tecnologías que no son necesarias para producir el producto o productos o realizar el proceso o procesos relacionados con el consorcio tecnológico o para cumplir la norma que incluye la tecnología objeto del consorcio obliga a los licenciarios a pagar por tecnologías que acaso no necesitan”⁶⁰⁰.

⁵⁹⁷ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 69. RETORTILLO ATIENZA M.O. “Intercambios de información entre competidores”, VELASCO SAN PEDRO L.A., ECHEBARRÍA SÁENZ J.A., HERRERO SUÉREZ C. *Acuerdos Horizontales, mercados electrónicos y otras cuestiones actuales de competencia y distribución*, Lex Nova, 2004, 61-79, pág. 72-73.

⁵⁹⁸ US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 81-82. SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía ...” cit., pág. 191.

⁵⁹⁹CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág 316. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 147. ULLRICH H., “Patent pool – Policy and Problems” DREXL J. *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law* Edward Elgar, 2010, 139-161, pág 148. SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting* ... cit. pág. 134. US DEPARTMENT, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights...* cit., pág. 67 y 74. CONTRERAS J.L., “Fixing FRANDS: A pseudo-pool approach ...” cit., pág 76-77. CONTRERAS, Jorge L., “Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments ...” cit. pág. 20. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ...cit., pág 835-837. CRANE, Daniel A., *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination* ... cit. pág 5-6. Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 262.

⁶⁰⁰ Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 246, 253, 255 y 262.

Y esta inclusión de patentes sustitutas encuentra su paralelismo en el artículo 4.1.a del RECATT que declara restricciones especialmente graves “La restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender productos a terceros” y esta fijación de precios “puede adoptar la forma de un acuerdo directo sobre el precio exacto que debe aplicarse o sobre una lista de precios con ciertos descuentos máximos autorizados. Carece de importancia que se trate de precios fijos, mínimos, máximos o recomendados”⁶⁰¹.

De manera que los licenciatarios siempre se verán obligados a abonar un canon mínimo innecesariamente, lo que afecta a su libertad de fijar precios como recoge la Comisión para los consorcios tecnológicos pues aquéllos “deben seguir siendo libres de fijar el precio de productos producidos bajo licencia”⁶⁰². Además, supone una escalada de regalías o *royalty stacking* – cuestión desarrollada en el capítulo tercero⁶⁰³ como una de las eficiencias conseguidas por el consorcio de patentes-, por la adhesión de cánones indebidamente impuestos que reflejan un evidente sobreprecio, ya que “como las tecnologías en cuestión son alternativas, la inclusión de las dos tecnologías en el consorcio no da lugar a economías en los costes de las transacciones”⁶⁰⁴.

Este ilícito estará más presente en las licencias conjuntas con paquete unitario en cuanto que los contratantes no podrán optar entre los derechos consorciados, decisión que sí se dará en paquetes parciales o las licencias individuales. Es por esta razón por la que la libertad de otorgar licencias independientes es tan necesaria para detectar estas situaciones.

En la casuística americana, es paradigmática la decisión de la *Federal Trade Commission*, en el asunto referente a *Pillar Point Partner Agreement*⁶⁰⁵:

⁶⁰¹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 99.

⁶⁰² Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 268.

⁶⁰³ Epígrafe I, A.

⁶⁰⁴ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 255.

⁶⁰⁵ Federal Trade Commission *Summit Technology, Inc. a Corporation, and VISX, Inc.*, Docket N° 9286, Complaint 24 de marzo de 1998. Otros ejemplos los encontramos en: Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 10. Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pag. 11.

VISX and Summit han consorciado al menos 25 patentes, que contienen más de 500 métodos y aparatos PPP (“PPP Patents”). En ausencia del Acuerdo PPP, VISX y Summit podrían haber o habrían competido una con la otra en la venta o alquiler de los equipos PRK usando sus respectivas patentes, licenciándolas o ambos.

La excepción posible sería la incorporación de patentes parcialmente sustitutivas⁶⁰⁶ cuando la diferencia entre derechos complementarios y sustitutos no estuviera bien perfilada como comentamos *ut supra*.

3.- Inclusión de patentes no esenciales

Íntimamente relacionada con el anterior, la licencia conjunta –con paquete unitario o paquetes parciales- o Individual pueden incorporar patentes complementarias no esenciales o una parte de las invenciones sustitutivas, obviando al resto. Estas situaciones se asemejan a los contratos vinculados/ligados⁶⁰⁷ o *tying agreements*, por los cuales se requiere a una de las partes la aceptación de una obligación suplementaria que no tiene conexión con la obligación principal⁶⁰⁸. Trasladándolo a nuestro supuesto, los licenciarios se ven obligados a adquirir otras patentes –producto vinculado o *tyed product*- cuando obtienen el conjunto de las complementarias –producto vinculante o *tying product*- que sí les interesan pues son indispensables⁶⁰⁹.

Estas vinculaciones contractuales suelen perseguirse por el abuso de la posición dominante ex artículos 102 del TFUE o artículo 2 de la LDC, donde se exigen requisitos como que las patentes “vinculadas” y las complementarias consorciadas sean distintas, la existencia de una posición colectiva de la red consorcial en el mercado de estas últimas y no permitir su

⁶⁰⁶ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 153.

⁶⁰⁷ ULLRICH H., “Patent pool – Policy and Problems” ...cit, pág 148. Comisión Europea Directrices relativas a las restricciones verticales (2010/C 130/01) par. 214. CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág 317.

⁶⁰⁸ HERRERO SUÁREZ, C. *Los contratos vinculados (tying agreements) en el derecho de la competencia* La Ley Grupo Wolters Kluwer, Ramón y Cajal Servicios de Estudi, 2006, pág. 147 Comisión Europea Directrices relativas a las restricciones verticales (2010/C 130/01) par. 214. Se distinguen dos tipos de contratos vinculados, en sentido estricto (tie-in) y en sentido amplio (tie-out), siendo el primero de ellos el aplicable a nuestra situación.

⁶⁰⁹ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”.. cit. pág. 131. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 29. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ... cit. pág. 169.

acceso a menos que se obtenga la patente no esencial, sin justificación objetiva alguna⁶¹⁰. Sin embargo, es bastante cuestionable que el consorcio de patentes disponga de una posición de dominio en cualquier contexto.

Por ese motivo, también puede caer en el ámbito de la prohibición del artículo 101 TFUE⁶¹¹ como comportamientos que excluyen a competidores de la red consorcial en cuanto que “Cuando se incluyen en el consorcio patentes complementarias pero no esenciales, hay cierto riesgo de exclusión de las tecnologías de terceros. Una vez que una tecnología queda incluida en el consorcio y se integra al paquete licenciado, lo lógico es que los licenciarios no se muestren propensos a solicitar una licencia para una tecnología competidora, ya que los cánones que pagan por el paquete de tecnologías ya incluyen una tecnología sustitutiva”⁶¹².

Sin perjuicio de que se fundamenten argumentos justificativos de incorporar patentes complementarias no esenciales o sustitutas de conformidad con lo recogido en el capítulo cuatro⁶¹³.

Esta misma posición la mantiene la *Federal Trade Commission* en sus comunicaciones. Así, “La inclusión en el consorcio de dos o más patentes sustitutas arriesgaría que el consorcio se convirtiera en un mecanismo de fijación de precios. La inclusión en el consorcio de solo una de las patentes competidoras, que se ofrecerían con las esenciales, podría en algunos casos cerrar irrazonablemente a las patentes competidoras”⁶¹⁴. Y, “Aunque se ofrece las patentes solo como un paquete, la licencia no parece ser un acuerdo de vinculación ilegal. Condicionar la licencia de un derecho de propiedad intelectual a la licencia de un segundo puede ser preocupante cuando afecte a cerrar la competencia de tecnologías alternativas del segundo”⁶¹⁵.

⁶¹⁰ ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia*... cit. pág. 179-180, 192. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 154. PELLISÉ CAPEL J. *La explotación abusiva de una posición dominante (Arts. 82 TCE y 6 LECD)* Civitatis, 2002, pág. 179.

⁶¹¹ HERRERO SUÁREZ, C. *Los contratos vinculados (tying agreements) en el derecho de la competencia* ...cit. pág. 148.

⁶¹² Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 262. También: CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 154.

⁶¹³ Epígrafe II, E.

⁶¹⁴ Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> pág. 12.

⁶¹⁵ Carta de 26 de junio de 1997 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GERRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>

4.- Prácticas discriminatorias o negativas a contratar

Los titulares de las patentes pueden pretender que el consorcio actúe como mecanismo para dificultar o impedir la presencia de competidores en el mercado de producto negándose a licenciar (boicots) o imponiendo condiciones discriminatorias que caerían en la prohibición de discriminación⁶¹⁶. Asimismo, sería contrario a lo que mantiene la Comisión Europea, pues “las tecnologías objeto del consorcio se licencian a todos los licenciarios potenciales y en condiciones no discriminatorias” y “los cánones y demás condiciones de la licencia debe ser no excesivas y no discriminatorias y las licencias no deben ser exclusivas”⁶¹⁷.

Especial relevancia obtiene cuando estamos ante consorcios que soportan un estándar de mercado o estándares consorciados pues “las normas del organismo de determinación de estándares deben garantizar el acceso efectivo al estándar en condiciones justas, razonables y no discriminatorias”. Estos compromisos FRAND “pretenden garantizar que la tecnología esencial protegida por un DPI incluida en un estándar sea accesible a los usuarios de dicho estándar en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. En especial, los compromisos FRAND pueden impedir que los titulares de DPI dificulten la aplicación de un estándar denegando una licencia o exigiendo unos cánones injustos o injustificados (es decir, excesivos) cuando el sector esté cautivo del estándar, y/o cobrando unos derechos discriminatorios”⁶¹⁸.

De este modo, la Comisión Europea anuló el consorcio alemán *IGR Stereo* que impedía a un productor finés vender televisiones de alta calidad en el país germano⁶¹⁹, así como la *Federal Trade Commission*, el creado por *Summit Technology Inc.* y *VISX Inc.* al tener capacidad de vetar la licencia a terceros⁶²⁰:

⁶¹⁶LERNER J., TIROLE J. (2004) “Efficient patent pools” ...cit pág 22. MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* ... cit. pág 108. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 154. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 10, 15 y 28.

⁶¹⁷ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 267.b) y 269.

⁶¹⁸ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 283 y 287.

⁶¹⁹ FRANZINGER M.R. “Latent dangers in a Patent pool: ...” cit. pág. 1713.

⁶²⁰ Federal Trade Commission *Summit Technology, Inc. a Corporation, and VISX, Inc.*, Docket N° 9286, Complaint 24 de marzo de 1998.

PPP tiene también un efecto anticompetitivo en el mercado para la licencia de la tecnología PRK. Bajo el acuerdo PPP, solamente PPP puede licenciar a terceras partes las patentes PRK contribuidas por VISX y Summit, pero ambas retienen el poder de veto sobre la licencia de cualquiera de las patentes consorciadas. En efecto, esta provisión da a cada firma un veto sobre la licencia de las patentes del otro. Mientras que con anterioridad al consorcio cada una podía haber licenciado sus patentes unilateralmente, después ninguna patente podría licenciarse sin el consentimiento de ambas empresas.

En cuanto a la igualdad de trato en el clausulado, el programa de licencia Philips fue aprobado al ofrecer unas reducciones económicas atractivas a todos los licenciarios para el *Compact Disc*⁶²¹ mientras que SISVEL se compromete a un “enfoque de licencia no discriminatorio”⁶²².

Cuando estas prácticas discriminatorias y negativas a licenciar (boicots) las realizan los propios titulares mediante su licencia individual, nos encontraremos ante posibles situaciones de bloqueo –*patent hold up*- y emboscada –*patent ambush*- de patentes que, en el ordenamiento jurídico europeo, se persiguen con fundamento en el abuso de la posición de dominio⁶²³. Extremos discutible y discutido como veremos *infra*.

En el caso de que la causante sea la Administradora Común al otorgar la licencia conjunta, el derecho *antitrust* puede aparecer bien por el artículo 101.1 del TFUE (“aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva”) por ser acuerdos entre competidores para boicotear a otros, o bien por el artículo 102 del TFUE (“aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva”) cuando pueda existir una posición de dominio colectiva, más factible con consorcios que soporten amplias normas de mercado⁶²⁴.

⁶²¹ EUROPEAN COMMISSION IP/03/1152, Bruselas 7 de agosto del 2003, *Commission clears Philips/Sony CD Licensing program*.

⁶²² <http://www.sisvel.com/about-us/how-we-work>

⁶²³ CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág 318.

⁶²⁴ CARBAJO CASCÓN, F. “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág 317- 318. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules*... cit., pág.295.

5.- Abuso en la Licencia Conjunta

Circunstancia que se produce cuando la licencia conjunta ofrecida por el consorcio de patentes estipula la liquidación de regalías claramente excesivas o superiores a la razonabilidad⁶²⁵. En este sentido, podemos considerar que cumplen estos parámetros inasumibles según factores recogidos en el capítulo cuatro⁶²⁶, esto es, que no sea “Inferior al canon cargado por el conjunto de las licencias individuales”, que “el canon por el paquete parcial sea similar al unitario”, que no se aprecie un “trato económico igualitario entre miembros y licenciatarios” o que no haya “reducciones proporcionales”.

Esta preocupación se refleja tanto para los consorcios en las *Directrices de Transferencia de Tecnología*, cuando la Comisión recoge que las partes, “son libres de negociar y fijar el canon pagadero por el paquete tecnológico (con sujeción a los compromisos dados para licencias en condiciones justas y no discriminatorias, FRAND)”⁶²⁷ como para los estándares técnicos en las *Directrices de Acuerdos de Cooperación Horizontal*, que mantienen que “los compromisos FRAND pueden impedir que los titulares de DPI dificulten la aplicación de un estándar denegando una licencia o exigiendo unos cánones injustos o injustificados (es decir, excesivos) cuando el sector esté cautivo del estándar, y/o cobrando unos derechos discriminatorios”⁶²⁸.

Este comportamiento puede ser perseguible por el artículo 102 del TFUE por “La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos” pero, en cualquier caso, también puede acudir a la prohibición de cárteles del artículo 101 del TFUE.

⁶²⁵ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 15 y 28. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 154. CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág. 317.

⁶²⁶ Epígrafe III, A, 2.

⁶²⁷ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) p.268.

⁶²⁸ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) p. 287.

6.- Cártel de patentes

La influencia económica del consorcio para sus miembros, así como la divergencia de sus intereses, puede dar lugar a actuaciones estratégicas y compensaciones mediante la incorporación de ciertas patentes y el cierre a otras, atendiendo a satisfacciones y preferencias individuales y no a las colectivas⁶²⁹, como sería la incorporación de las tecnologías únicamente “atendiendo a su precio y calidad”⁶³⁰.

A modo de ejemplo, la red consorcial puede decidir no intervenir eficazmente “Cuando el consorcio tiene conocimiento de que tal nueva tecnología de terceros se ofrece y es demandada por los licenciarios, pueden evitarse las preocupaciones de exclusión del mercado ofreciendo a los licenciarios nuevos y existentes una licencia sin la tecnología que ya no es esencial”⁶³¹.

Este riesgo es más evidente cuando son los propios miembros los gestores de la red consorcial pues “Si en el proceso de creación de una norma y de un consorcio pueden participar todos los interesados, hay más probabilidades de que las tecnologías sean seleccionadas atendiendo a su precio y calidad que si el consorcio es creado por un grupo limitado de titulares de tecnologías”⁶³² que serán más susceptibles de entrar en negociaciones *quid pro quo*. Y es que, la elección de la patente de invención para formar parte de un consorcio o de un estándar supone para el titular un cuantioso beneficio económico y competitivo⁶³³, ya que el consorcio o estándar garantizará normalmente un mayor retorno en forma de regalías⁶³⁴ y reducirá el atractivo de las demás alternativas.

⁶²⁹ LERNER J. *Collaboration in Intellectual Property* ... cit. pág. 3. CRANE, Daniel A., *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination* ... cit., pág. 6.. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ... cit., pág 30-32. En cuanto a los tipos de participantes: GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit., pág 5. LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules*... cit., pág.231.

⁶³⁰ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár.249.

⁶³¹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 263.

⁶³² Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 249.

⁶³³ PETERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* ... cit. pág. 16

⁶³⁴ TEMPLE LANG, J., “European Community Antitrust Law: Innovation Markets and High technology Industries” *Fordham International Law Journal*, Vol.20 Is. 3, 1996, 717-818 pág. 780-781.
EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) *ETSI Rules of Procedure*, 19 de noviembre de 2014, disponible en: <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> pág. 36.

Lógicamente la intervención de una entidad independiente reduce este riesgo⁶³⁵, así como la valoración de peritos que pueden “contribuir sobremanera a garantizar el cumplimiento de un compromiso de incluir únicamente tecnologías esenciales pues, insistimos, el hecho de que el titular de una tecnología se limite a declarar que una tecnología es esencial no supone que lo sea, según los criterios descritos en este punto”⁶³⁶.

Con estos antecedentes, el consorcio frena el proceso innovador en cuanto que no se incentivan los avances técnicos sino las relaciones personales entre los intervinientes y puede abocar a la exclusión del mercado de aquéllos cuya tecnología no ha sido seleccionada⁶³⁷ por lo que estas prácticas colusorias en forma de cártel caen en el ámbito de prohibición del artículo 101.1 del TFUE (“limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones”).

7.- Reparto de Mercados

La asignación de mercados entre competidores es una preocupación permanente del legislador europeo como se refleja al relacionarse expresamente como prohibido en el artículo 101 del TFUE (“repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento”) y al determinarse como restricción especialmente grave en el artículo 4.1.c del RECAT (“la asignación de mercados o clientes, con excepción de...”).

Con respecto a este último precepto, es aplicable a las Licencias Conjuntas e Individuales, pero no así sus excepciones porque aplican la exención del reglamento a situaciones de exclusividad (“inciso ii.-, no es una restricción especialmente grave el que en un acuerdo no recíproco el licenciante conceda al licenciataro una licencia exclusiva para producir con la tecnología licenciada en determinado territorio”; “inciso i.-, y por el mismo motivo, la exención por categorías también es aplicable a los acuerdos no recíprocos por los que las partes se obligan a no vender activa o pasivamente en un territorio exclusivo o a un grupo exclusivo de clientes reservado a la otra parte” o “inciso iv.-, excluye de la lista de

⁶³⁵ ULLRICH H., “Patent pool – Policy and Problems” ...cit., pág 146. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ... cit., pág 31-32.

⁶³⁶ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 256 y 252.

⁶³⁷ RESNIK D.B. “Biotechnology patent pool ...” cit. Pág 15. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, ...cit., pág. 835.

restricciones especialmente graves la obligación impuesta al licenciataria en un acuerdo no recíproco de producir los productos contractuales solamente para un cliente dado”) incompatibles con la propia esencia de la red contractual⁶³⁸. En definitiva, están prohibidos los acuerdos entre competidores que persigan repartos de mercados⁶³⁹.

La materialización de esta adjudicación entre competidores en el mercado tecnológico se alcanza mediante el otorgamiento de distintas licencias exclusivas por las que, “en general o para ese uso particular o en ese territorio concreto, el licenciataria es el único que puede producir en virtud de los derechos de la tecnología licenciada”⁶⁴⁰. Así, lo recogen las autoridades europeas cuando determinan que “la concesión de derechos de licencia exclusivos entre competidores se considera reparto de mercados”⁶⁴¹.

No obstante, es difícil que se refleje directamente este reparto en el acuerdo consorcial o en la licencia por la vocación aperturista que las sustenta (“la participación en el proceso de creación del consorcio está abierta a todos los titulares de derechos de tecnología interesados o las tecnologías objeto del consorcio se licencian a todos los licenciataria potenciales”⁶⁴²) pero sí puede alcanzarse mediante otras actuaciones abusivas como boicots, negativas a contratar o imponiendo términos discriminatorios que desanimen a la participación en ciertos mercados.

Finalmente, indicar que esta cuestión se diferencia de la, generalmente aceptada, posibilidad de aplicar “cánones de diferente nivel en mercados de productos distintos [que] no se considera restrictiva de la competencia, siempre y cuando no se produzca discriminación alguna dentro de dichos mercados de productos”⁶⁴³.

⁶³⁸ Lo hemos analizado en el Capítulo Cuatro, III.

⁶³⁹ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 15.

⁶⁴⁰ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pág.190

⁶⁴¹ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pág.105.

⁶⁴² Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pág.261 a y e.

⁶⁴³ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) 269

8.- Exclusión del mercado

Como hemos señalado en los anteriores apartados, este riesgo anticompetitivo puede alcanzarse por diversas actuaciones como, sin ánimo de ser exhaustivo, pueden ser el Intercambio de Información sensible (“Además de facilitar la colusión, un intercambio de información puede también dar lugar a una exclusión contraria a la competencia”⁶⁴⁴), la inclusión de patentes no esenciales (“Cuando se incluyen en el consorcio patentes complementarias pero no esenciales, hay cierto riesgo de exclusión de las tecnologías de terceros”⁶⁴⁵), las prácticas discriminatorias, las negativas a licenciar o los cárteles de patentes.

Los métodos para aplacar esta restricción del mercado y evitar la intervención del artículo 101.1 del TFUE son las licencias conjuntas de paquetes parciales (“La posibilidad de obtener una licencia para una parte solamente del paquete puede reducir el riesgo de exclusión de las tecnologías de terceros ajenas al consorcio, especialmente si el licenciatario obtiene una reducción correspondiente de los cánones”), I+D independientes (“Los licenciantes y los licenciatarios deberían ser libres de desarrollar productos y normas competidores, así como de conceder y obtener licencias al margen del consorcio”) o licencias individuales no exclusivas, ni excesivas, ni discriminatorias (“Si el consorcio goza de una posición de mercado dominante, los cánones y demás condiciones de la licencia deben ser no excesivas y no discriminatorias y las licencias no deben ser exclusivas. Estos dos requisitos son necesarios para garantizar que el consorcio sea abierto y no tenga efectos de exclusión ni otros efectos anticompetitivos en los mercados descendentes”⁶⁴⁶).

⁶⁴⁴ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 69.

⁶⁴⁵ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 262 También: CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”...cit. pág. 154.

⁶⁴⁶ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 264 b), 269 y 270.

9.- Abuso de dependencia de la red

La relación dependiente se produce entre el licenciatarario con respecto a la red consorcial por la ausencia total de alternativas técnicas o la existencia de algunas inviables en términos económicos, circunstancia agravada cuando el consorcio soporta una norma de mercado ampliamente establecida sin que existan otras opciones estandarizadas⁶⁴⁷. No obstante, es una conducta tradicionalmente reconducida a la competencia desleal donde la Unión Europea no tiene competencias (cfr. art. 16.2 LCD). No obstante, también podrá perseguirse como conducta abusiva de los operadores consorciados en posición de dominio colectiva, ex art. 102 TFUE y art. 2 LDC.

10.- Barreras de entrada

El consorcio tecnológico puede convertirse en una barrera de entrada al mercado para las empresas si las relaciones existentes entre los miembros dificultan más la contratación que cuando el mercado se encontraba en situación de marañas de patentes⁶⁴⁸. Así, esta barrera puede materializarse con mayor probabilidad en las redes con estructura simple sin una entidad licenciante común que puede provocar la prohibición del acuerdo ex artículo 101.1 del TFUE si su presencia limita más la competencia que en ausencia del mismo.

Por ese motivo la presencia de una administración común optimiza el funcionamiento de la red consorcial que centraliza todas las contrataciones y debe velar por los intereses (compartidos y divergentes) de la red con fundamento en la buena fe que es necesaria para su estabilidad y duración⁶⁴⁹.

⁶⁴⁷ESTEVAN DE QUESADA C. “El abuso de dependencia económica en las redes de distribución” ...cit. , pág. 188. RUIZ PERIS J.I. “Business Networks as a legal Explanatory Framework” ... cit. pág. 37. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ... cit., pág 140. RINCÓN GARCÍA LOYGORRI A. “Las conductas prohibidas” ...cit., pág. 169-174.

⁶⁴⁸ US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights*: ... cit. pág. 62. WIPO *Patents pool and antitrust a comparative analysis* ... cit., pág. 10. CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 154. SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía ...” cit., pág. 196.

⁶⁴⁹ RUIZ PERIS J.I. “Business Networks as a legal Explanatory Framework”... cit., pág. 31.

11.- Cesión de patentes esenciales

Supone la cesión de los derechos consorciados a terceros, principalmente los denominados “*Non-practicing entity*” (NPE), “*non-manufacturing entity*” (NME) o “*Patent Assertion Entity*” (PAE), al margen de los demás miembros del consorcio o norma técnica. Conducta que tiene por finalidad obviar los compromisos FRAND o de divulgación de las invenciones esenciales del titular –emboscada y bloqueo de patentes-, para reclamar regalías excesivas ya sea de manera consensuada entre el miembro y el trol, o sin esta confluencia de voluntades.

El primer supuesto supondría una suerte de pacto fiduciario entre el participante consorciado y el adquirente PAE, por el que éste se obliga a recaudar unos cánones superiores a los que el primero podría obtener, para la reintegración posterior de las patentes de invención. La vía apropiada en estos casos sería el artículo 101 del TFUE en cuanto que acuerdo falsario de la competencia. Cuando no existe acuerdo alguno, el artículo 102 del TFUE se convierte en la herramienta legal para perseguir al nuevo titular con sus debilidades y fortalezas como veremos en el apartado de conductas unilaterales.

Entre las fórmulas preventivas utilizadas, destacamos la intervención de las Oficinas de Patentes en las que se puede inscribir las vicisitudes de estos derechos de exclusiva como su sujeción a los términos FRAND. En el ámbito de la estandarización, los formularios para la Declaración de Licencia de los derechos esenciales de las organizaciones de fijación de estándares pueden interpretarse como Códigos de Conducta, cuando no verdaderos contratos con las consecuencias legales que se comentaron *ut supra*⁶⁵⁰.

⁶⁵⁰ Capítulo 4, III, B, 1 d)

B.- Efectos intra-consorciales

Se diferencian distintos posibles comportamientos:

1.- Cláusulas de Retrocesión o *grant-back*

Con anterioridad se ha analizado esta estipulación, comentando sus riesgos para la competencia por lo que será un comportamiento restrictivo del incentivo innovador, entendemos que prohibido por el artículo 101.1 del TFUE, cuando se exija a los miembros aportar sus invenciones futuras de manera gratuita, amplia –esto es, que deba incluir no ya las patentes esenciales, sino también las complementarias no esenciales o, incluso, sustitutas- o exclusiva –o sea, que no pueda explotarla independientemente-⁶⁵¹.

2.- Efectos de Derrame

Supone que los participantes consorciados evitan competir con los demás miembros en mercados o en áreas no relacionadas con el acuerdo consorcial como una actitud de consideración hacia la colaboración en red⁶⁵². También denominados *spill over effects*, se agudizan cuando las partes, también, participan conjuntamente en el establecimiento de un estándar de mercado, circunstancia que anima el interés de éstos por cuidar especialmente las relaciones internas por su incidencia económica y “pueden producir la pérdida de competencia entre las partes”⁶⁵³. También recoge la Comisión que “La existencia de la norma y del consorcio tecnológico asociado a ella puede hacer más difícil que otras tecnologías nuevas y mejoradas entren en el mercado”⁶⁵⁴.

La Comisión Europea insiste en el libre desarrollo tecnológico como refleja en las *Directrices de Transferencia Tecnológica* cuando afirma que “las partes que aportan tecnología al consorcio y el licenciataria tienen libertad para desarrollar productos y tecnología competidores”⁶⁵⁵. O en las *Directrices de Acuerdos de Cooperación Horizontales* al aseverar

⁶⁵¹CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”. ...cit. pág. 154-155.

⁶⁵²SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía ...” cit., pág. 193-194.

⁶⁵³ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pág. 34.

⁶⁵⁴ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pág. 246.

⁶⁵⁵ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pág.261.

que “El hecho de que los acuerdos de estandarización puedan producir efectos restrictivos de la competencia puede depender de hasta qué punto los miembros del organismo de determinación de estándares siguen teniendo **libertad para desarrollar estándares o productos alternativos** que no cumplan el estándar acordado”⁶⁵⁶. Por este motivo, parece más probable que se produzca mediante prácticas concertadas entre los intervinientes que restrinjan la competencia y es perseguida por el artículo 101.1 del TFUE.

3.- Efectos networking

Los consorcios de patentes pueden haberse creado para soportar un estándar, o que éste se establezca tras la formación del primero, en cualquier caso, no se ignora la relación, en ocasiones estrecha entre ambas estructuras reticulares. Como dice la Comisión, “No hay un vínculo inherente entre los consorcios tecnológicos y las normas, pero con frecuencia las tecnologías de un consorcio sustentan, parcial o totalmente, una norma industrial de hecho o de derecho. Diferentes consorcios tecnológicos pueden sustentar normas competidoras”⁶⁵⁷, ejemplo de esta situación lo tenemos en la tecnología 3G que disponía de cinco acuerdos independientes⁶⁵⁸. De forma que distintas empresas pueden no estar vinculadas directamente pero sí, indirectamente, por esta comunicación entre redes interrelacionadas.

El efecto *networking* es la traslación del “efecto de derrame” a la existencia de múltiples redes conectadas de manera que los miembros de unas no quieran competir con los participantes de otras por consideración a las conexiones indirectas existentes o a eventuales socios comunes⁶⁵⁹. Si bien la Comisión es consciente de la problemática cuando recoge que “Debe prestarse especial atención a establecer tales medidas cuando las partes interesadas participen simultáneamente en la formación de consorcios de normas competidoras cuando ello pueda dar lugar al intercambio de información sensible entre consorcios que compitan”⁶⁶⁰, la postura

⁶⁵⁶ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 293.

⁶⁵⁷ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 245.

⁶⁵⁸ Comisión IP/02/1651, Bruselas 12 noviembre 2002, asunto COMP/37.920 “3G Patent Platform”.

⁶⁵⁹ SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía ...” cit. pág. 194-195.

⁶⁶⁰ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 260.

tradicional de las autoridades europeas consiste en analizar los distintos acuerdos de manera estanca, sin la existencia de una relación o continuidad entre ellos⁶⁶¹.

De esta manera, la empresa participante en el Consorcio A puede evitar competir con una del Consorcio B en deferencia a un socio común interviniente en ambos, por lo que de practicarse un análisis aislado aboca a unas conclusiones incompletas y sesgadas, así, el estudio debe incluir todas estas conexiones inter redes con fundamento en el artículo 101.1 del TFUE.

4.- Restricción a la Innovación

Si bien tanto los consorcios como las normas técnicas surgen como consecuencia del desarrollo tecnológico, la innovación puede resentirse por su mera presencia. Así, “los consorcios tecnológicos no sólo restringen la competencia entre las partes, sino que, en especial cuando sustentan una norma industrial o establecen una norma industrial de facto, también frenan la innovación al excluir las tecnologías alternativas. La existencia de la norma y del consorcio tecnológico asociado a ella puede hacer más difícil que otras tecnologías nuevas y mejoradas entren en el mercado”⁶⁶². De igual modo, “en ciertas circunstancias, la determinación de estándares también puede producir efectos restrictivos de la competencia al restringir potencialmente la competencia de precios y limitar o controlar la producción, los mercados, la innovación o el desarrollo técnico”⁶⁶³.

Esta dificultad inherente a que surjan nuevas alternativas a la opción técnica facilitada por el consorcio que, en su caso, puede ser la regla de un mercado, se ve agravada cuando no se incentiva el afán innovador de los miembros consorciados por algunos de estos medio:

⁶⁶¹ LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules...* cit., pág. 8. ULLRICH H., “Patent pool – Policy and Problems” ...cit, pág. 160.

⁶⁶² Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) pár. 246. También: CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág 316. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 22.

⁶⁶³ Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 264.

a) Los titulares no tengan libertad para licenciar sus invenciones consorciadas de manera independiente pues “Los licenciantes y los licenciarios deberían ser libres de desarrollar productos y normas competidores, así como de conceder y obtener licencias al margen del consorcio. Estos requisitos son necesarios para limitar el riesgo de exclusión de las tecnologías de terceros y garantizar que el consorcio no limita la innovación y no impide la creación de soluciones tecnológicas competidoras”⁶⁶⁴.

b) La formación del haber común se completa con invenciones que no son complementarias y compiten entre sí, ya que *La inclusión en un consorcio de tecnologías sustitutivas restringe la competencia inter-tecnologías, ya que puede equivaler a una agrupación colectiva*⁶⁶⁵.

c) La imposibilidad de iniciar o participar en otros proyectos I+D que eventualmente puedan resultar en tecnología competidora de la consorciada porque, nuevamente, “Los licenciantes y los licenciarios deberían ser libres de desarrollar productos y normas competidores, así como de conceder y obtener licencias al margen del consorcio. Estos requisitos son necesarios para limitar el riesgo de exclusión de las tecnologías de terceros y garantizar que el consorcio no limita la innovación y no impide la creación de soluciones tecnológicas competidoras”⁶⁶⁶.

d) Las cláusulas de retrocesión que sean amplias, gratuitas o exclusivas⁶⁶⁷.

e) La voluntad de no perjudicar las relaciones entre socios de la misma red o participantes en otras con las que se conecten, mediante la intervención en nuevas o existentes actividades de I+D, en los denominados efectos red y *networking*⁶⁶⁸

⁶⁶⁴ Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 270.

⁶⁶⁵ Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 255.

⁶⁶⁶ Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 270. También: CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág. 154 (ii)-155. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 10.

⁶⁶⁷ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Los consorcios de Patentes”... cit. pág.155

⁶⁶⁸ SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía ...”cit., pág. 191.

En definitiva, los beneficios de las redes consorciales compensan ciertas restricciones que se puedan producir en el ámbito de la innovación pero la aparición de alguno de los extremos relacionados supone la intervención del artículo 101.1 del TFUE por “limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones”.

5.- Incumplimiento del Gestor

Su figura es esencial como factor desincentivador de muchas actuaciones anticompetitivas pues puede gestionar la información sensible sin necesidad de que las demás empresas participantes la intercambien entre sí, puede seleccionar al grupo de expertos que valorará la esencialidad de las patentes de una manera más objetiva que los contratados por los propios titulares, puede contratar la licencia conjunta directamente con competidores de los miembros consorciados y evitar tentaciones de discriminación o puede controlar el cumplimiento de la normativa *antitrust* en el seno de la red. Sin embargo, puede ser un elemento distorsionador de la competencia si, en vez de evitar estos comportamientos, los promociona activa o pasivamente, con la correspondiente intervención del artículo 101.1 del TFUE.

El mismo artículo 101 del TFUE puede intervenir cuando el administrador común, en consonancia con parte de los participantes, actúa en contra de los intereses de uno o varios, inobservando los deberes de buena fe y de lealtad –que exige actuar en el mejor interés compartido de la red sin perjudicar indebidamente los intereses divergentes- y, más concretamente, los de abstenerse de usar los recursos de la red para beneficio propio, de apropiarse de los negocios de un miembro eficiente o de intromisiones e interferencias torticeras⁶⁶⁹.

Más problemático nos resulta cuando estas prácticas obstruccionistas o predatorias ineficientes son iniciativa única de la entidad administrativa que pretende, por ejemplo, convertir los clientes comunes en particulares⁶⁷⁰. En el ordenamiento jurídico nacional, podríamos recurrir a la Cláusula General del Artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de *Competencia Desleal* por la que “Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe,” a una eventual responsabilidad

⁶⁶⁹ RUIZ PERIS J.I. “Business Networks as a legal Explanatory Framework” ... cit. pág. 31.

⁶⁷⁰ RUIZ PERIS J.I. “Business Networks as a legal Explanatory Framework” ... cit., pág. 32-33.

contractual o al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de *Defensa de la Competencia* que persigue el falseamiento de la libre competencia por actos desleales.

Sin embargo, en ámbito supranacional, no existen más herramientas que el artículo 101 del TFUE, ineficaz desde el momento en que el comportamiento es unilateral, o el 102 del mismo cuerpo legal, con más requisitos legales cuya observancia es necesaria como la efectiva existencia de una posición dominante y que ésta sea explotada de manera abusiva.

6- Barreras de salida

La inversión que supone iniciar un programa de licencia conjunta y los riesgos inherentes a toda actividad empresarial pueden llevar a los participantes a restringir excesivamente las condiciones para abandonar la red consorcial hasta el extremo de hablar de verdaderas barreras de salida⁶⁷¹. Las mismas pueden venir por una exagerada duración contractual o la estipulación de condiciones y penalidades para los que abandonen el consorcio tecnológico y que lo hagan especialmente gravoso.

Entendemos prohibidas estas prácticas por el artículo 101.1 del TFUE (“que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior”) siendo otro ejemplo de cómo esta legislación influye en el contenido del acuerdo consorcial.

⁶⁷¹ SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía ...” cit., pág. 196.

II.- Conductas unilaterales

Ocasionalmente, los titulares de derechos de patentes reconocidos y divulgados como esenciales para un consorcio tecnológico y, en su caso, para un estándar de mercado, se niegan a contratar la licencia individual o la exigen términos alejados del compromiso FRAND, lo que se conoce como bloqueo de patentes o *patent hold up*⁶⁷². Vinculada a la anterior, encontramos la emboscada de patentes o *patent ambush* por la que el titular silencia su existencia, a pesar de ser esencial para la observación de una norma técnica –y, así, ser más fácilmente seleccionada⁶⁷³ –, para exigir elevadas regalías o negar la licencia a los interesados, una vez esté debidamente instaurado.

Tradicionalmente, las autoridades europeas han entendido que estos comportamientos contrarios a la buena fe caen en la órbita de la prohibición del artículo 102 del TFUE⁶⁷⁴. Esta solución puede resultar cómoda cuando la posición dominante es indiscutible como las empresas que convierten sus tecnologías en la norma *de facto* de un mercado (*single firm de facto standard*)⁶⁷⁵. En estas circunstancias, la aplicación del artículo 102 del TFUE se canaliza por la doctrina jurisprudencial de las facilidades esenciales o *essentials facilities* por las que la empresa dominante que controla una instalación o activo empresarial esencial se niega a suministrar bienes o servicios a los competidores o los clientes, provocando con ello efectos perturbadores para la competencia y lo hace sin ninguna justificación objetiva⁶⁷⁶.

⁶⁷² Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01) pár. 269: *A su vez, esto puede permitir que las empresas incurran en comportamientos contrarios a la competencia, por ejemplo, bloqueando a los consumidores tras la adopción del estándar, ya sea negándose a conceder una licencia del DPI necesario, ya sea obteniendo ingresos excesivos mediante unos derechos excesivos.*

⁶⁷³ GHIDINI G. *Innovation, Competition and Consumer Welfare* ... cit. pág. 211. FARREL, J. SHAPIRO C., “Intellectual Property, Competition and Information technology” *Competition Policy Center, Working Paper CPC 04-45*, 17 de marzo de 2004, disponible en: <http://iber.berkeley.edu/cpc/pubs/Publications.html> pág. 31.

⁶⁷⁴ CHAPPATE P., “FRANDS Commitments- the case for...” cit., pág. 333. GRAHAM C., MORTON J., “Latest EU Developments in Standards, ...” cit., pág. 702. MARINIELLO M. “FRAND terms: a challenge for Competition Authorities” ...cit. pag 2.

⁶⁷⁵ CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ...cit., pág 316. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares...” cit., pág. 30

⁶⁷⁶ CALVO CARAVACA A.L., RODRÍGUEZ RODRIGO J. “La doctrina de las Infraestructuras esenciales en Derecho Antitrust Europeo” *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribucion La Ley* grupo Wolters Kluwer, N° 6 2012, pág. 93. MARTÍNEZ PÉREZ M. *Patent Trolls y Derecho de la Competencia. Los usos ofensivos...* cit., pág. 156-157.

Sin embargo, no resulta tan eficaz o convincente para los miembros de un consorcio de patentes sin que sustente norma técnica o para titulares de patentes indispensables de un estándar de mercado distinto al comentado en el párrafo anterior⁶⁷⁷.

Nuestra intención es repasar los casos más importantes que han sido estudiados por las autoridades estadounidenses relativos a *patent ambush* y *patent hold up* para, después, centrarnos en la casuística europea con la aplicación del artículo 102 del TFUE.

A.- La casuística estadounidense

A efectos meramente descriptivos, encontramos soluciones basadas en un derecho contractual y, otros, en el derecho de la competencia⁶⁷⁸. De los que destacamos:

- **La Licencia Implícita / *Implied License***: El asunto más destacado es el que enfrentó a *Wang Laboratories INC. v. Mitsubishi Electronic Corporation*⁶⁷⁹ donde la compañía estadounidense permitió a Mitsubishi la incorporación de su patente *Single In-Line Memory Modules* (“SIMM”) en los chips que estaba produciendo⁶⁸⁰. Sin embargo posterior y sorpresivamente, el titular decidió solicitarle regalías por infracción de su derecho exclusivo.

En este sentido, el Tribunal de Apelación entendió que existía una licencia implícita a favor de la multinacional japonesa al cumplimentarse los requisitos necesarios: “(1) La existencia de una relación entre WANG y MITSUBISHI, (2) dentro de esa relación, WANG garantizó a MITSUBISHI el derecho a usar la invención SIMM (3) WANG recibió una contraprestación al garantizar ese derecho, (4) WANG negó que MITSUBISHI tuviera un licencia implícita (5) la conducta y posición d WANG crearon la impresión de que consentía a MITSUBISHI la producción, el suyo y la venta de las invenciones patentadas por ésta, incluyendo ventas a otros consumidores.”

⁶⁷⁷ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares ...cit., pág. 32-33

⁶⁷⁸ MUELLER J.M. *Patent misuse through the capture of industry standards*, ... cit., pag. 653. TORTI. V. “Enforcement of Maximum Licensing Cap ...”cit. pág. 266-267.

⁶⁷⁹ *Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc.*, 103 F.3d 1571; 1997 U.S. App. LEXIS 81; 41 U.S.P.Q.2S (BNA) 1263, January 3, 1997 / *Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elec. Am. Inc.*, 860 F. Supp. 1448, 30 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1241 (C.D. Cal. 1993). FARRELL J., HAYES J., et al. “Standard setting, patents and hold-up”...cit, pág. 604-605.

⁶⁸⁰ MUELLER J.M. *Patent misuse through the capture of industry standards*, ... cit., pag. 658. FARREL, J. SHAPIRO C., “Intellectual Property, Competition and Information technology” ...cit. pág 31”

- **Negligencia Procesal / *Doctrines of Laches*:** Supone la imposibilidad de ejercitar un derecho o reclamación si ha habido un retraso en su ejercicio y se han producido daños a la contraparte⁶⁸¹. En el caso *Potter Instrument v. Storage Technology Corporation*⁶⁸², la primera conoció durante años la existencia de la infracción sin que actuara para prevenirlo. Cuando pretendió la obtención de una compensación económica, el Tribunal estadounidense rechazó tal pretensión pues “se fundó que Potter debería haber conocido la infracción alegada de la patente durante más de seis años antes de que interpusiera la demanda. Un retraso de seis años presupone que no es razonable y que el demandado fue perjudicado.”

De igual modo, en *STAMBLER contra DIEBOLD INC.*⁶⁸³, el Tribunal de Apelación americano entendió la falta de probatoria sobre “(1) su falta de iniciar actuaciones durante más de seis años tras conocer la infracción alegada contra DIEBOLD, (2) una excusa razonable para este retraso o falta de perjuicio a DIEBOLD, (3) la conducta engañosa de STAMBLER y la confianza perjudicial de DIEBOLD y (4) la ausencia de una conducta perversa de DIEBOLD que evitara la aplicación de la doctrina de negligencia o de los actos propios”.

- **Doctrina de los Actos Propios / *Equitable Estoppel*:** Si bien no se ha utilizado como tal a la hora de resolver estas cuestiones, refuerza la argumentación de diferentes resoluciones que ya hemos señalado en los apartados anteriores.

Ahora bien, será el conflicto entre *Wang y Mitsubishi* el que aclare las condiciones para su aplicación: “1) el infractor conozca la patente, 2) el titular se opone a las actividades del infractor 3) pero no actúa hasta mucho tiempo después 4) por lo que confunde al infractor haciéndole creer que no actuará.”

⁶⁸¹ <http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1097>

⁶⁸² *Potter Instrument Co. v. Storage Tech. Corp.*, 211 U.S.P.Q. 493, 641 F.2d 190, N° 80-1428, Argued Dec. 4, 1980, Decided Feb. 23, 1981.

⁶⁸³ *Stambler v. Diebold, Inc.*, 11 U.S.P.Q. 2d 1715, 878 F.2d 1445 N° 89-1045 May 17, 1989.

- **Fraude /Competencia Desleal:** Uno de los paradigmas lo encontramos en el enfrentamiento judicial entre *Rambus Inc v. FTC*⁶⁸⁴ cuando la empresa californiana no informó de la existencia de ciertas solicitudes de patente, durante la estandarización de la tecnología DRAM realizada por JEDEC. La Comisión entendió que “La conducta de Rambus constituyó fraude bajo la Sección 5 del FTC Act. La conducta de Rambus fue calculada para engañar a los miembros de JEDEC al incitarles a creer que Rambus no tenía, ni había solicitado, patentes relevantes que pudieran ser ejecutadas contra los productos que cumplían el estándar. El silencio de Rambus, ante las expectativas de publicación, creó la impresión errónea de que Rambus no obtendría o ejecutaría tales patentes”⁶⁸⁵.

Posteriormente, el recurso interpuesto por la condenada frente a dicha resolución prosperó ante la Corte del Distrito que afirmó:

Si una publicación más completa de Rambus hubiera causado que JEDEC adoptara un estándar diferente (abierto, sin propiedad), entonces su falta de publicación dañaría la competencia y basaría la reclamación de monopolio. Pero mientras podamos asumir que la limitada publicación de Rambus hizo que la adopción de su tecnología un tanto más probable que una publicación amplia, la Comisión ha dejado claro en su opinión que no hubo pruebas suficientes de que JEDEC habría estandarizado otra tecnología si hubiera conocido el alcance de la propiedad intelectual.

De manera que si lo único que se perdió fue la oportunidad de obtener un compromiso de licencia con términos FRAND, no supone ninguna violación *antitrust*⁶⁸⁶.

⁶⁸⁴ *Rambus Inc. v FTC* 380 U.S. App. D.C. 431; 522 F.3d 456; 2008 U.S. App. LEXIS 8662; 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1539 Agued February 14, 2008, Decided April 22, 2008. KATTAN J. “Disclosures and Commitments to Standards Setting Organizations”...cit. pág. 25.

⁶⁸⁵ In the matter of Rambus Inc. Docket N° 9302 Opinion of the Commission 31 julio 2006.

⁶⁸⁶ LEVEQUE F., MÉNIÈRE Y., *Vagueness in RAND Licensing Obligations is Unreasonable for Patent Owners*. ...cit. pag. 17. SIDAK, G.J. “Patent holdup and oligopsonistic collusion in standard-setting organizations” ...cit. pág 177. <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/011-0017/rambus-inc-matter>

Otro de los asuntos relacionados con la votación en estándares, sin conocer la existencia de patentes, envuelve a *Dell Computer*⁶⁸⁷. En esta ocasión, VESA dirigía la normalización de un mecanismo para transferir instrucciones entre la unidad de procesamiento central del ordenador a sus complementos periféricos, conocido como VL-bus. Durante este proceso, VESA exigía a sus miembros una certificación de inexistencia de Propiedad Industrial o Intelectual, a lo que también accedió *Dell Computer*. No obstante, tras la adopción de la norma técnica, la titular exigió regalías por el uso de sus invenciones.

El acuerdo entre la multinacional y la *Federal Trade Commission* finalizó la disputa impidiendo el ejercicio de la patente con respecto a los implementadores del estándar. Cabe destacar la afirmación de la autoridad norteamericana⁶⁸⁸:

Aunque ha habido litigios por falta de publicación bajo teorías de doctrina de los actos propios, la aplicación de las Sección 5 del Federal Trade Commission Acta también sirve como un papel importante en este tipo de casos, donde hay un probable daño al consumidor.

Estos ejemplos muestran el cambio jurisprudencial ocurrido en Estados Unidos donde este tipo de actuaciones se perseguían por vía del abuso de la dominancia regulado en la Sect. 2 Sherman Act pero que, con posterioridad, comenzaron a utilizarse los actos desleales de la Sect. 5 FTC Act⁶⁸⁹.

⁶⁸⁷ PETERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* ... cit. pág. 7. FARRELL J., HAYES J., et al. "Standard setting, patents and hold-up"...cit., pág. 604.

⁶⁸⁸ *In the matter of Dell Computer Corp.* FTC Docket No. C-3658, 616, 121 F.T.C. Consent Order, Complaint May 20, 1996, Decision May 20, 1996.

⁶⁸⁹ CARBAJO CASCÓN F., "La problemática de las patentes indispensables en estándares técni..." cit., pág. 47.

B.- La casuística europea

El Tribunal Supremo alemán fue el primero en conocer de posibles actos abusivos de un titular de patente esencial que se había comprometido a licenciar en términos justos, razonables y no discriminatorios en la Sentencia de 6 de mayo de 2009, caso *Orange Book Standard*. En este supuesto, se consideró que la interposición de una acción de cesación de violación de patentes sería abusiva si⁶⁹⁰:

“(i) La defensa [licenciataria] haya hecho una oferta incondicional para concluir una licencia para la que está obligado y que el propietario no puede rechazar sin violar la prohibición de discriminación o comportamiento anticompetitivo y

(ii) Si la defensa, al momento de usar la reivindicación de la patente, cumple con las obligaciones que la licencia recogerá en compensación por dicho uso.”

De esta manera, el titular del derecho esencial puede incurrir en un abuso de su posición dominante si rechaza la negociación con posibles licenciarios que han realizado una propuesta incondicional y razonable, a cuyo cumplimiento han mostrado su plena disposición. En estos casos, la defensa puede excepcionar la *antitrust defence* por abuso de posición de dominio al haber actuado como un “licenciario voluntarioso”⁶⁹¹.

Con carácter previo a esta resolución, este Alto Tribunal dictó la sentencia de 13 de julio de 2004, caso *Standard-spundfass* donde entendió que la posición de dominio no venía tanto de la titularidad de una patente esencial para la producción de barriles como de la conjunción de factores externos, como el proceso de estandarización⁶⁹².

En el ámbito de la Unión Europea encontramos estas cinco decisiones:

⁶⁹⁰ ORANGE BOOK STANDARDS MAY 6, 2009 – BGH KZR 39/06.

⁶⁹¹ GRAHAM C., MORTON J., “Latest EU Developments in Standards, ...” cit., pág. 704. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos...” cit., pág. 34. COMISION EUROPEA *Antitrust decisiones on standards essential patents (SEPs) - Motorola Mobility and Samsung electronics- Frequently asked questions* MEMO/14/322 Brussels, 29 April 2014.

⁶⁹² SCHÖLER K. “Patents and Standards: The Antitrust Objection as a Defense in Patent Infringement Proceedings” en PYRMONT W.P.W. ADELMAN M.J., BRAUNEIS R., DREXL J., NACK R. (eds) *Patents and Technological Progress in a Globalized World. MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law*, vol 6. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88743-0_14, pág. 188. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág.33.

a) **RAMBUS**⁶⁹³.

La firma estadounidense utilizó su participación en el estándar promocionado por JEDEC sobre chips *DRAM*, para modificar sus solicitudes de patentes sin comunicárselo a la organización de estandarización, en una clara actuación de emboscada de patentes –*patent ambush*-. La Comisión entendió que Rambus actuó de manera intencionadamente fraudulenta en el contexto de la estandarización al no divulgar sus patentes y al exigir regalías superiores a las que hubiera podido obtener de mediar tal publicación y no conducirse de forma engañosa.

La base jurídica era la incompatibilidad de ese comportamiento con el artículo 102 del TFUE pues “La Comisión provisionalmente concluyó que exigir esas regalías era incompatible con el artículo 102 TFUE, a la luz de las específicas circunstancias del caso, incluyendo la ruptura intencionada de Rambus de las políticas de JEDEC y el deber de la buena fe en el contexto de la estandarización, que resulta en una deliberada frustración de las expectativas legítimas de los otros participantes.”

Y esta aplicación parte de la idea de asimilar la titularidad de una patente indispensable para una norma de mercado con una posición de dominio⁶⁹⁴. Finalmente, las autoridades europeas aprobaron la propuesta de acuerdo de la empresa americana de reducir los cánones que se estaban interesando.

b) **QUALCOMM INC.**⁶⁹⁵.

La Comisión Europea inició un procedimiento contra Qualcomm por, presuntamente, fijar el nivel de cánones de sus patentes esenciales para los estándar CDMA y WCDM de telefonía móvil por encima de lo considerado justo, razonable y no discriminatorio. Lo que

⁶⁹³ COMMISSION DECISION of 9.12.2009 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement Case COMP/38.636 – RAMBUS. COMISIÓN EUROPEA, MEMO 7330, *Antitrust: Commission confirms sending a Statement of Objections to Rambus* Brussels 23.08.07. COMISIÓN EUROPEA IP/09/1897 *Antitrust: Commission accepts commitments from Rambus lowering memory chip royalty rates*, Brussels 9.12.09.

⁶⁹⁴ GRAHAM C., MORTON J., “Latest EU Developments in Standards...” cit. pág. 701-702.

⁶⁹⁵ COMISIÓN EUROPEA MEMO/07/389 *Antitrust: Commission initiates formal proceedings against Qualcomm* Brussels, 1st October 2007. COMISIÓN EUROPEA MEMO/09/516 *Antitrust: Commission closes formal proceedings against Qualcomm* Brussels 24 noviembre 2009.

encuadraría con las actuaciones de bloqueo de patentes o *patent hold-up*, persiguiéndolo con fundamento en el artículo 102 del TFUE.

La retirada de las distintas quejas por parte de las empresas afectadas supuso el archivo del expediente por parte de las autoridades europeas sin mayores actuaciones procesales.

c) **SAMSUNG**⁶⁹⁶.

Este procedimiento analizó si era abusivo que Samsung interpusiera diferentes medidas cautelares en distintos tribunales europeos frente a Apple con el fin de proteger sus patentes esenciales para la observancia del estándar de telecomunicaciones UMTS. Por su parte, la multinacional demandada alegaba la falta de voluntad de la titular de negociar una licencia con fundamento en el compromiso FRAND.

La Comisión Europea concluyó, en un primer momento, que la actuación judicial de Samsung podía excluir a Apple del mercado de dispositivos compatibles con UMTS y a obligarle aceptar términos que no habría asumido sin la existencia de las medidas cautelares. Todo ello, suponía una ruptura con el artículo 102 del TFUE. Ante este posicionamiento inicial, Samsung se comprometió a no presentar medidas cautelares contra licenciarios que, en los treinta días siguientes a la recepción de una invitación seria a negociar, acepten un marco de licencia para la determinación de las condiciones FRAND.

Este marco incluía tanto la posibilidad de acuerdo de licencia simple como cruzada entre Samsung y el potencial licenciario, además de:

- i) un período de negociación de hasta doce meses y,*
- ii) la selección de un tercero o un proceso alternativo para la fijación de las condiciones FRAND al final del proceso negociador. Esa tercera parte consiste en el sometimiento de la disputa a arbitraje o a un tribunal para la determinación de los términos FRAND en la licencia unilateral o cruzada. En caso de controversia sobre el lugar para determinar el compromiso FRAND, la discrepancia se resolvería por arbitraje.*

⁶⁹⁶COMISIÓN EUROPEA MEMO IP/12/89 *Antitrust: Commission opens proceedings against Samsung* Brussels 31 de enero de 2012. COMMISSION DECISION 29/04/04 Case AT. 39993 –Samsung- *Enforcement of UMTS standard essential patents*.

Finalmente, la empresa coreana se comprometía a no petitionar medidas cautelares salvo dos requisitos cumulativos: i) el potencial licenciataria hubiese interpuesto una medida de este tipo contra el propio Samsung por inobservancia de una patentes esenciales y, ii) Samsung se hubiera comprometido a cumplir el marco de licencia para sus propias patentes esenciales y alguna de las pertenecientes al potencial licenciataria, cubiertas por las normas de la organización de estandarización.

d) MOTOROLA⁶⁹⁷.

Con unos antecedentes similares al asunto anterior, Motorola interesó una serie de medidas cautelares para la protección de sus patentes esenciales para el estándar GPRS frente a Apple a pesar de su voluntad de ultimar una licencia en términos FRAND. La Comisión procedió a analizar el cumplimiento de los requisitos procesales exigidos por el artículo 102 del TFUE como la determinación del mercado de referencia, la confirmación de la posición dominante y la actuación abusiva, para concluir que la actuación procesal de Motorola podía tener consecuencias perjudiciales para la demandada como i) prohibir a Apple la venta temporal de productos compatibles con el estándar GPRS, ii) la inclusión de términos poco ventajosos en el acuerdo transaccional de condiciones para el otorgamiento de la licencia y iii) un impacto negativo en el ámbito del estándar.

En cuanto a la existencia de una justificación objetiva a la actuación de “Motorola”, las autoridades europeas fijaron tres posibilidades que, entienden, no se materializan en este supuesto:

- a) *El potencial licenciataria está en problemas financieros y es incapaz de pagar sus deudas,*
- b) *Los activos del potencial licenciataria se encuentran localizados en jurisdicciones que no disponen de medios adecuados para indemnizaciones por eventuales daños y perjuicios o,*

⁶⁹⁷ COMISIÓN EUROPEA IP 13/406 Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents Bruselas 6 de mayo de 2013. Comisión europea IP 12/345 Antitrust: Commission opens proceedings against Motorola Brussels 3 de abril de 2012. CASE AT.39985 - MOTOROLA - ENFORCEMENT OF GPRS STANDARD ESSENTIAL PATENTS - Commission Decision of 29.04.2014.

c) *El licenciatario potencial no muestra voluntad de firmar una licencia en términos FRAND con el resultado de que el titular no será convenientemente remunerado por el uso de sus patentes esenciales.*

En conclusión, se determinó que Motorola abusó de su posición dominante al petitionar judicialmente una medida cautelar contra Apple para la protección de su patente esencial Cudak GPRS contraviniendo el artículo 102 del TFUE.

e) **HUAWEI**⁶⁹⁸

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea conoció de una cuestión prejudicial remitida por el *Landgericht de Düsseldorf* al respecto de la acción de infracción con medidas cautelares presentada por Huawei frente a ZTE por comercializar un producto incluyendo su patente esencial titulada *Método y aparato para establecer una señal de sincronización en una sistema de comunicación*, sin haber finalizado el proceso de negociación.

Este proceso permitió la determinación de una serie de conductas que deben observar el licenciante y el licenciatario compatibles con la promesa FRAND:

“El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el titular de una PEN, que se ha comprometido irrevocablemente frente a un organismo de normalización a conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND, no abusa de su posición dominante en el sentido del citado artículo al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, en tanto en cuanto:

- *antes de ejercitar la referida acción, por un lado, ha avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando esa patente y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, una vez que el supuesto infractor ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, transmite al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo, y*

⁶⁹⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2015, asunto C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. Contra ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

- *dicho infractor que continúa explotando la patente considerada no trata esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.”*

Esta misma línea argumental la mantienen las Conclusiones del Abogado General presentadas el 20 de noviembre de 2014⁶⁹⁹ pero, lo que nos interesa de esta comunicación, es la crítica sobre la remisión al artículo 102 del TFUE para la persecución de este tipo de situaciones. Así, concluye en su párrafo 9 que “*la problemática suscitada en el litigio principal, que, en mi opinión se debe principalmente a la falta de claridad del propio concepto y del contenido de las condiciones FRAND, puede resolverse adecuadamente, e incluso mejor, en el marco de otras ramas del Derecho o a través de mecanismos distintos de los del Derecho de la competencia.*”. Principalmente, porque *el hecho de una empresa posea una SEP no implica necesariamente que disponga de una posición dominante del artículo 102 TFUE* (párrafo 57), extremo que no entró a valorar por no ser cuestionado por ninguna de las partes litigantes.

Y es nuestra intención avanzar en esta crítica en el siguiente apartado.

C.- Art. 102 TFUE: Una solución conflictiva

Como hemos analizado, la Comisión Europea recurre a esta herramienta legal para perseguir situaciones de *patent ambush* y *patent hold up*. La principal ventaja reside en el impulso que recibe desde las autoridades públicas pues son éstas las que los investigan con mayores recursos y facilidad para los demás competidores⁷⁰⁰. Sin embargo, nos posicionamos con los que no comparten esta afirmación y entienden que debe hacerse un estudio para valorar la idoneidad de este precepto⁷⁰¹.

Así, las conductas unilaterales estudiadas suponen una situación, cuanto menos, contraria a los principios de buena fe que deben presidir las relaciones entre las partes y, también, consideramos que es claramente abusiva. No obstante, la cuestión difusa es definir si

⁶⁹⁹ Conclusiones del Abogado General Sr. MELCHOR WATHELET presentadas el 20 de noviembre de 2014, asunto C-170/13.

⁷⁰⁰ RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales ...* cit. pág 177.

⁷⁰¹ GERADIN D., RATO M. *FRAND Commitments and EC Competition Law ...* cit. pág. 35-36.

el titular de una patente esencial tiene posición dominante cuando no nos encontramos ante un estándar de mercado *de facto* sustentado por una única empresa.

Y, para ello, vamos a fijarnos en la figura del mercado de referencia que puede abarcar varios aspectos:

a) Mercado geográfico relevante.- Comprende la zona en la que las empresas desarrollan actividades donde las características de la competencia son tan suficientemente homogéneas que puede distinguirse de las demás⁷⁰². La Comisión entendió que los chips DRAM se producían y vendían a nivel mundial, mientras que el DVD tenía un sistema de codificación regional que abarcaba el Área Económica Europea⁷⁰³.

b) Mercado temporal relevante.- Es adecuado incluir el período de tiempo en el que las condiciones del mercado permanecen invariables, por los fuertes cambios tecnológicos existentes⁷⁰⁴.

c) Mercado de producto relevante (*input market*).- Se define con los productos contractuales (las licencias) que incorporan la tecnología patentada y los demás que sean considerados como intercambiables por los clientes por razón de sus características, sus cánones o el uso que se prevea hacer de ellos⁷⁰⁵. Así, “[e]n el Pliego de Cargos, la Comisión alcanzó la conclusión provisional de que el mercado de producto relevante abarca la licencia de las tecnologías como se especifica en el estándar técnico UMTS, que se observa por la patente

⁷⁰² ANDEWELT R.B. *Analysis of patent pools* ... cit., pág. 622. Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03) ap. 28 y ss. Comunicación de la Comisión-Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del TFUE a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 24. BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*...cit. pág. 167. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales* ... cit. pág. 114.

⁷⁰³ COMMISSION DECISION of 9.12.2009 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement, Case COMP/38.636 – RAMBUS pág. 5. EUROPEAN COMMISSION *Joint answer to Written Questions E-1509/00 and E-1510/00 given by Mr Monti on behalf of the Commission* (14 June 2000) D.O.U.E. C/53 E/158, 20.02.2001.

⁷⁰⁴ RODRÍGUEZ NATAL M., ARANDA CARLES B., PASTOR RUIZ F., “Abuso de la posición de dominio” ...cit. pág. 183. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho mercantil*... cit. pag. 344.

⁷⁰⁵ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 20 y 21 COMMISSION DECISION 29/04/14 Case AT. 39985 –Motorola- *Enforcement of GPRS standard essential patents* pár. 184 y 213. RODRÍGUEZ NATAL M., ARANDA CARLES B., PASTOR RUIZ F., “Abuso de la posición de dominio” ...cit. pág. 184. FERNÁNDEZ-LERGA GARRALDA C. *Derecho de la Competencia*: ...cit., pág. 185. O'DONOGHUE R., JORGE PADILLA A., *The law and economics of article 82 EC*, Hart Publishing, 2006, pág. 64.

esencial de Samsung”⁷⁰⁶ o bien, “[I]a licencia de las tecnologías como se especifica en el estándar técnico GPRS, que se observa por la patente esencial Cudak de Motorola, constituye, por tanto, un mercado de producto relevante separado”⁷⁰⁷.

Estos ejemplos se centran principalmente en un contexto de estandarización sin fórmula consorcial, pero de existir este consorcio de patentes, el mercado de producto se reduciría a las licencias individuales ofertadas por los miembros.

Para determinarlo existen dos fórmulas:

Sustituibilidad de la demanda: la fórmula más utilizada es el test SSNIP que consiste fundamentalmente en determinar si los consumidores estarían dispuestos a utilizar bienes sustitutivos fácilmente disponibles a proveedores localizados en otro lugar, como respuesta a hipotéticos, pequeños (5-10%) y permanentes incrementos de los precios. Si el grado de sustitución es suficiente para hacer que el incremento de precios no sea rentable debido a la reducción resultante de las ventas, se incluirán en el mismo mercado⁷⁰⁸.

Sin embargo, esta variable sobre el precio para la demanda merece ser reconsiderada para la Nueva Economía, donde deberíamos atender a las características diferenciadoras de los bienes⁷⁰⁹. En este sentido, algunos autores proponen que, a través de expertos en la materia, se modifiquen un 25% los atributos claves del producto, de manera que si se rebaja la calidad en este porcentaje y no tiene lugar una sustitución, tenemos dos mercados diferenciados⁷¹⁰.

⁷⁰⁶ COMMISSION DECISION 29/04/04 Case AT. 39993 –Samsung- *Enforcement of UMTS standard essential patents* pág. 11.

⁷⁰⁷ COMMISSION DECISION 29/04/14 Case AT. 39985 –Motorola- *Enforcement of GPRS standard essential patents* pág. 36 y 41.

⁷⁰⁸ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 22. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ... cit. pág 149. O'DONOGHUE R., JORGE PADILLA A., *The law ...cit.*, pág. 69 y 78. BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*. ...cit. Pág. 167. RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales ... cit.*, pág 114-115. FERNÁNDEZ-LERGA GARRALDA C. *Derecho de la Competencia: ...cit.*, pág 187. IBÁÑEZ COLOMO P. “Acceso a la información, propiedad intelectual y abuso de la posición de dominio: un camino de ida y vuelta” en *Derecho de la Competencia Europeo y Español* Vol. VIII, 2007, 245-304, pág. 264. JIMÉNEZ LATORRE F., CAÑIZARES PACHECO E. “Dificultades para la definición del mercado de referencia” en MARTÍNEZ LAGE S., PETITBÓ JUAN, A. *El abuso de la posición de dominio* Marcial Pons, 2006 33-60, pág. 36. RODRÍGUEZ NATAL M., ARANDA CARLES B., PASTOR RUIZ F., “Abuso de Posición de dominio” ...cit., pág. 185.

⁷⁰⁹ AHLBORN C., DENICOLÓ V., et al. *DG Comp's Discussion Paper on Article 82: ...cit.* pág 22. O'DONOGHUE R., JORGE PADILLA A., *The law ...cit.*, pág. 86.

⁷¹⁰ HARTMANS R., TEECE D., MITCHELL W., JORDÈS T., “Assessing Market Power in regimes of rapid technological change” *Oxford University Press*, Vol. 2, Nº 3, 1993, 317-350, pág 339-340.

De esta manera, en los dos asuntos mencionados se destacaba que ni la tecnología UMTS (3G), ni la GPRS (2G) podían ser sustituidas por estándares anteriores o posteriores, ni por tecnología alternativa de su misma generación como CDMA 2000, para el caso del 3G⁷¹¹, pero no por meras cuestiones económicas, sino materiales.

Sustituibilidad de la oferta: requiere que los proveedores puedan pasar a licenciar la tecnología de referencia y comercializarla a corto plazo, sin incurrir en costes o riesgos adicionales significativos, en respuesta a pequeñas variaciones permanentes de los precios relativos⁷¹². Con idéntica referencia a los asuntos mencionados, salvo Samsung y Motorola, no existe titular con opciones técnicas disponibles para el caso de pretender utilizar las invenciones UMTS y GPRS⁷¹³.

d) Mercado tecnológico relevante.- Este concepto se refiere al conjunto de tecnologías, cada una protegida por sus respectivos derechos de propiedad industrial, consideradas como sustituibles por los licenciarios por razón de sus características, regalías o intenciones de uso⁷¹⁴.

La Comisión lo circunscribe a la concreta tecnología patentada esencial que observa la precisa especificación estandarizada con las alternativas competidoras existentes, en su caso. De esta manera, “[e]l mercado relevante es un mercado tecnológico para la tecnología de interfaz DRAM,” o bien, “[e]l mercado tecnológico relevante en este caso abarca la tecnología especificada en el estándar técnico GPRS y (...) las demás tecnologías a la que los

⁷¹¹ COMMISSION DECISION 29/04/04 Case AT. 39993 –Samsung- *Enforcement of UMTS standard essential patents* pág. 12. COMMISSION DECISION 29/04/14 Case AT. 39985 –Motorola- *Enforcement of GPRS standard essential patents* pág. 37.

⁷¹² Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03) ap. 20. O'DONOGHUE R., JORGE PADILLA A., *The law* ...cit., pág. 71. FERNÁNDEZ-LERGA GARRALDA C. *Derecho de la Competencia*: ... cit., pág. 187. FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia*, ... cit. pág. 150. JIMÉNEZ LATORRE F., CAÑIZARES PACHECO E. “Dificultades para la definición del mercado de referencia” ...cit., pág. 36. RODRÍGUEZ NATAL M., ARANDA CARLES B., PASTOR RUIZ F., “Abuso de Posición de dominio” ...cit., pág. 185-186. JORGE PADILLA A., *The role of the supply-side substitution in the definition of the relevant market in merger control*...cit. pág. 32.

⁷¹³ COMMISSION DECISION 29/04/04 Case AT. 39993 –Samsung- *Enforcement of UMTS standard essential patents* pág. 12. COMMISSION DECISION 29/04/14 Case AT. 39985 –Motorola- *Enforcement of GPRS standard essential patents* pág. 41.

⁷¹⁴ Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03) ap. 20 y 22 Commission Decision 29/04/14 Case AT. 39985 –Motorola- *Enforcement of GPRS standard essential patents* pág. 184 y 190.

consumidores pueden cambiar”⁷¹⁵; o “no había sustitutos para la tecnología especificada en el estándar técnico UMTS, sobre las que Samsung tenía patentes esenciales”⁷¹⁶.

Con esta reducida interpretación parece sencillo –y hasta casi automático- conectar titularidad de patente esencial con posición dominante pues, lógicamente, éstas carecerán de “alternativas existentes” por su propia indispensabilidad. Cuestión bastante discutible en cuanto que los titulares deberán tener en cuenta la existencia de otras licencias individuales, además de poder competir con otras normas técnicas –incluso anteriores pues puede haber consumidores que no deseen abandonar una determinada tecnología por su facilidad de uso o asequibilidad- , con acuerdos de licencia conjunta que soporten el mismo estándar o la posible/inminente aparición de alguna opción técnica en desarrollo.

En definitiva, si esta solución es forzada para las situaciones en las que el consorcio de patentes podría soportar un estándar de mercado, más aún lo sería cuando no fuera así o cuando distintos consorcios sostuvieran una misma norma. La única justificación para la aplicación de la prohibición del abuso de la posición dominante es la ausencia de otra vía en el ordenamiento jurídico europeo pues no es la más adecuada, cuando no del todo ineficaz⁷¹⁷.

D.- Alternativas jurídicas

Ante esta situación, la doctrina ha elaborado diferentes alternativas para paliar las deficiencias comentadas. A saber:

⁷¹⁵ COMMISSION DECISION of 9.12.2009 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement, Case COMP/38.636 – RAMBUS pág. 4. Commission Decision 29/04/14 Case AT. 39985 –Motorola- *Enforcement of GPRS standard essential patents* pár. 36 y 37.

⁷¹⁶ COMMISSION DECISION 29/04/04 Case AT. 39993 –Samsung- *Enforcement of UMTS standard essential patents* pág. 11.

⁷¹⁷ GERADIN D., *Reverse hold-ups the (often ignored) risks faced by innovators in standardized áreas, ...* cit. pág. 23. LEMLEY M.A. “Ten thing to do about patent holdup of standards (and one not to)” *Boston College Law Review* Vol. 48, 2007, 149-168, pág. 167 MORSE M.H., “Standard Setting and antitrust: the intersection between ...” cit., pág.22.

1.- La Competencia Desleal

El incumplimiento de los términos FRAND o de la política de divulgación puede afrontarse desde la óptica de la Competencia Desleal⁷¹⁸. Esta normativa que sólo está presente en el ámbito nacional, pues el derecho europeo no tiene competencias sobre esta materia, se regula por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de *Competencia Desleal* y son de interés los siguientes preceptos:

a) La cláusula general del artículo 4 por la que “Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

b) Si entendemos la promesa FRAND y las Políticas de Divulgación como Códigos de Conducta⁷¹⁹, podemos acudir a los actos de engaño regulados en el apartado 2 del artículo 5 que persigue “Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios”. En este sentido, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de mayo, los define como “acuerdo o conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado miembro, en el que se define el comportamiento de aquellos comerciantes que se comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas comerciales o sectores económicos concretos”.

El problema de esta opción deriva del artículo 37 de la Ley de Competencia Desleal por que relaciona los códigos de conductas con “las prácticas comerciales con los consumidores”. Consecuentemente, podría interpretarse que el compromiso FRAND y las Políticas de Divulgación no coinciden con esta definición al utilizarse en las relaciones entre competidores. A pesar de esta aparente contradicción, no hay razón para pensar que el artículo 5.2 LCD no pueda aplicarse a todos los códigos de conductas que regulan relaciones tanto con consumidores

⁷¹⁸ CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 18 CALLOL GARCÍA, P. “El posible abuso de los derechos de propiedad intelectual e industrial, captura de estándares y abuso de acuerdos para el establecimiento de estándares” en MARTÍNEZ LAGE S., PETITBÓ JUAN, A. *El abuso de la posición de dominio* Marcial Pons, 2006 391-413, pág. 410.

⁷¹⁹ RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales ...* cit., pág. 182, 208.

como entre competidores, cuando se ha proclamado públicamente la adhesión en un contexto comercial⁷²⁰.

c) La discriminación o dependencia económica⁷²¹ recogida en el artículo 16 por la que “Se reputa desleal la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad”.

Es relevante señalar la amplia legitimación activa que permite el artículo 33.1 de la LCD por la que “Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas” que, entre otras, está la de resarcimiento por los daños y perjuicios.

2.- Falseamiento de la competencia por actos desleales

Continuando en el ordenamiento nacional, puede acudir a la regulación del “falseamiento de la competencia por actos desleales” regulado en el artículo 3 de la Ley de la Defensa de la Competencia, en línea con la Sect. 5 de la *Federal Trade Commission Act* estadounidense y que no encuentra un desarrollo similar en la legislación europea⁷²².

En cuanto a los requisitos jurisprudenciales tenemos que se cometa un acto desleal de conformidad con la normativa de la competencia desleal y afecte al interés público⁷²³. Así, el Tribunal Supremo en su Sentencia 1 de octubre de 2018, insiste en que:

⁷²⁰ MASSAGUER J. “Códigos de conducta y competencia desleal aspectos sustantivos y procesales” ResearchGate Enero 2011, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/277268885_Codigos_de_conducta_y_competencia_desleal_aspectos_sustantivos_y_procesales pág. 14 y 20.

⁷²¹ ESTEVAN DE QUESADA C. “El abuso de dependencia económica en las redes de distribución” ...cit., pág. 205. . RINCÓN GARCÍA LOYGORRI A. “Las conductas prohibidas” ...cit., pág. 169-174.

⁷²² CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...”cit., pág. 46. CARBAJO CASCÓN, F., “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, ... cit., pág. 319. CALLOL GARCÍA, P. “El posible abuso de los derechos de propiedad intelectual e industrial, captura de estándares y abuso de acuerdos para el establecimiento de estándares” ...cit., pág.413.

⁷²³ ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia*cit. pág. 203. RINCÓN GARCÍA LOYGORRI A. “Las conductas prohibidas” ...cit., pág. 168.

Una vez que se ha declarado que la conducta es contraria a la legislación sobre competencia desleal, debemos pronunciarnos sobre la lesión del interés público vinculada a dichas conductas. La jurisprudencia, por todas la STS 28-3-11, recurso de casación nº 4595/08 FJ 6, insiste en la necesidad de que la actividad antijurídica afecte al interés público precisando el grado de relevancia o gravedad en la perturbación de las condiciones de competencia del mercado en el contexto económico y jurídico en el que la actividad se produce” y que “no toda manifestación de competencia desleal será constitutiva de infracción sancionable por la CNMC pues para ello será necesario, como señala artículo 3 de la Ley 15/2007 , que se trate de actos de competencia desleal "que por falsear la libre competencia afecten al interés público". Y ello sucederá cuando la propia entidad de la conducta o las circunstancias concurrentes en su realización (...) permitan afirmar la existencia de un falseamiento de la competencia con afectación del interés público.

En este sentido, cabe destacar que “no hay base jurídica para sostener que cualquier acto de competencia desleal cometido por un operador con posición de dominio en el mercado constituya por sí mismo, al margen de sus perfiles singulares y sea cual sea su alcance real en la práctica, una "explotación abusiva" de dicha posición de dominio ”⁷²⁴.

Así la tutela del interés general es lo que legitima al legislador para la intervención de autoridades administrativas en un conflicto que, en principio, acaece entre empresas particulares. En supuestos de emboscada o bloqueo de patentes en el contexto consorcial, este interés se sostiene porque estos comportamientos pueden retrasar o impedir la difusión de avances tecnológicos, la interoperabilidad entre dispositivos, aumentar los precios de los productos finales, entre otros.

3.- Abuso de Patente

En un plano propiamente judicial, se ha propuesto otra vía, a modo de *competitive defence*, con fundamento en el artículo 3 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual⁷²⁵ que recoge:

⁷²⁴ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo) Sec. 3º, 1-10-2018, Nº 143672018 rec. 2924/2016.

⁷²⁵ 30.4.2004 Diario Oficial de la Unión Europea L 157/45.

1. *Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.*

2. *Dichas medidas, procedimientos y recursos 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.*

De manera que, ante acciones de cesación por parte de los titulares “emboscados” o “bloqueadores” donde el cese de la actividad del licenciataria no se entiende proporcional, el tribunal podría acudir a esta solución legal con el fin de: a) acordar una indemnización para el actor por las infracciones cometidas y b) obligar al demandado a abonar regalías en términos justos, razonables y no discriminatorios⁷²⁶. El problema es que la Directiva no ha sido implementada a la legislación española y no se podría invocar frente a otros individuos porque el efecto directo de la norma europea requiere su ejercicio contra la administración de un estado miembro pero no frente a particulares⁷²⁷.

No obstante, podríamos acudir a la doctrina del Abuso del Derecho que según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2006:

La doctrina del abuso de derecho se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, según recuerda la Sentencia de 18 de mayo de 2005 con apoyo en reiterada doctrina jurisprudencial, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo).

⁷²⁶ SUÑOL LUCEA A. *Patentes y hold up: la acción de cesación ante compromisos FRAND*, ...cit. pag. 20-22.

⁷²⁷ LENAERTS K. VAN NUFFEL P. *European Union Law Sweet and Maxwell*, Tercera Edición, 2011, pág 901-902.

De esta manera, la prohibición del Abuso del Derecho, proclamado en el artículo 7.2 del Código Civil, puede servirnos para invocar indirectamente la Directiva, que dará contenido y significado a dicho principio para resolver un conflicto concreto.

4.- Derecho de obligaciones y contratos

Finalmente, numerosos son los autores que defienden la cuestión de los FRAND como atinente al Derecho contractual⁷²⁸. Desde esta perspectiva, se encuentran diferentes beneficios: (a) Los tribunales están más acostumbrados a esta legislación, (b) lo innecesario de limitar el mercado de referencia, probar el abuso, etc.⁷²⁹, (c) mayor flexibilidad para la interpretación del compromiso y (d) para el ejercicio de acciones ante el incumplimiento.

Esta aplicación supondría entender estos compromisos como un contrato a favor de tercero⁷³⁰ recogido en el artículo 1257.2 del Código Civil por el que “Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada”.

Consecuentemente, la figura del promitente (titular de la patente) quedaría obligado a realizar la prestación (contratar en términos justos, razonables y no discriminatorios) frente al estipulante (OFE) a favor de un tercero o beneficiario (implementador del estándar) que la puede exigir⁷³¹. La relación entre el primero y el segundo se conoce como Relación de Cobertura mientras la que une al segundo y al último, Relación de Valuta. En caso de incumplimiento, tanto la institución de fijación, como los beneficiarios podrán ejercitar sus acciones frente al primero, exigiéndole el cumplimiento de lo debido y la eventual indemnización por daños y perjuicios.

⁷²⁸ GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse?* ... cit. pág. 52. SCOTT MILLER J., “Standard setting, patents, and Acces lock-in: Rand licensing and the theory of the firm”, ...cit. pág. 360. LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations...* cit. pág.1909-1918. BROOKS R.G., GERADIN D. *Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND COmmiment* ...cit. pág 6-8. GERADIN D., RATO M. *FRAND Commitments and EC Competition Law* ... cit. pág. 33. MALDONADO K., “Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft ...” cit. pág. 420.

⁷²⁹ RODILLA MARTÍ, C. *Conorcios de estandarización*, ...cit., pág.. 169.

⁷³⁰ MALDONADO K., “Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft ...”cit. pág. 434. STERN R.H. “What a reasonable and non-discriminatory terms ...”cit., pág. 550.

⁷³¹ DÍEZ-PICASO L., GULLÓN A. *Sistema de Derecho Civil* ... Vol. II, T.I ...cit. pág. 84-88.

Sin embargo, no parece razonable que las políticas recogidas por las organizaciones de estandarización se conviertan en verdaderos contratos a favor de terceros y, además, los titulares se comprometen a licenciar en términos FRAND pero no a contratar *per se*⁷³².

E.- Últimas cuestiones

Finalmente, querríamos puntualizar una serie de extremos que afectan tanto a la política de divulgación como al compromiso FRAND y cuya referencia entendemos de interés.

1.- Política de Divulgación

Existen ciertos comportamientos que se encuentran en un punto intermedio entre una comunicación del titular de sus derechos de exclusiva que sea conforme a lo esperado y la emboscada de patentes o *patent ambush*.

Así:

a) Publicación Incompleta

Esta responsabilidad dependerá del grado de información requerida o esfuerzo de búsqueda interesada por cada organización de estándar. Realmente es complicado determinar si nos encontramos ante un mero error o una verdadera emboscada de patentes⁷³³. En este sentido, será determinante la actuación del titular a posteriori puesto que si rechaza a contratar o exige términos excesivos regalías puede conllevar una acción premeditada perseguida por alguna de las herramientas estudiadas⁷³⁴.

b) Exceso de publicación

Cabe destacar el procedimiento británico que enfrentó a Nokia contra Interdigital⁷³⁵ donde la primera argumentaba que sólo un reducido número de patentes declaradas esenciales

⁷³² SUÑOL LUCEA A. *Patentes y hold up: la acción de cesación ante compromisos FRAND*, ...cit.pag. 36. CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos ...” cit., pág. 17-18.

⁷³³ SKITOL R. “Concerted Buying Power: ...”cit. pág. 731.

⁷³⁴ DOLMANS M., “Standards for Standards” ... cit, pág. 186 y 190.

⁷³⁵ Nokia vs. InterDigital, English and Wales High Court 802 (Pat), Pumfreu J. 12 April 2016 BL C746.

para la tecnología 3G, lo eran realmente, lo que influía en la negociación o litigio del volumen de regalías. El Tribunal inglés admitió la demanda interpuesta aceptando una única invención como necesaria. En este sentido cabe plantearse si, en una hipotética demanda de competencia, pudiera haber cierto tipo de abuso de la dominancia⁷³⁶, lo que no deja de tener cierta complicación. No obstante, vemos viabilidad a una acción desleal por actuaciones contrarias a la buena fe, siempre que exista un ánimo espurio y no un excesivo celo en el cumplimiento de las obligaciones.

2.- Términos FRAND

Recientemente, se han dictado diversas resoluciones judiciales en el panorama europeo que son esenciales para determinar el significado de este compromiso y para calcular la regalía adecuada, materia fundamental para el funcionamiento de los consorcios de patentes y estándares de mercado. En este sentido, es una jurisprudencia que justificaría la elaboración de una tesis por sí misma por lo que este trabajo recogerá sus aspectos esenciales.

Así:

a) SISVEL vs. HAIER⁷³⁷

El día 20 de diciembre de 2012, SISVEL comunica, de manera detallada y concisa, al grupo Haier que está infringiendo varias de las patentes esenciales para el estándar GPRS de las que es titular y que conforman la licencia ofrecida en términos justos, razonables y no discriminatorios. A pesar de la oferta remitida por la primera, la infractora no respondió adecuadamente a dicha propuesta, lo que provocó la interposición judicial de medidas cautelares frente a la compañía china que demandó la declaración de nulidad de los derechos de patentes infringidos.

Tras una serie de resoluciones de los juzgados inferiores, el Tribunal Federal Alemán dictó la sentencia de 5 de mayo de 2020 de la que cabe destacar:

⁷³⁶ LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules...* cit., pág. 344-345.

⁷³⁷ German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) Case No. KZR 36/17 5.05.20, Sisvel v. Haier

i) El mantenimiento de la equiparación entre titularidad de una patente esencial y posición dominante.

ii) La titularidad de una patente esencial no supone la renuncia a ejercer los derechos derivados de tal posición jurídica. Dicho ejercicio será abusivo únicamente cuando: a) el implementador haya hecho una oferta que no pueda rechazarse sin abusar de su dominancia o actuar discriminatoriamente y b) el implementador desee obtener una licencia pero el titular no realiza los esfuerzos necesarios en tal sentido.

iii) SISVEL informó adecuadamente a Haier sobre qué patentes fueron inobservadas y los comportamientos infractores, sin necesidad de un informe técnico detalladamente elaborado.

iv) Haier no respondió adecuadamente a la propuesta negociadora, manifestando una mera voluntad formal de alcanzar un acuerdo sin pretender alcanzar dicho fin.

Por tanto, se observa una continuación de la jurisprudencia iniciada por el TJUE en la Sentencia Huawei, valorando la buena fe que debe presidir las negociaciones mantenidas entre las partes. Se añade más información sobre el contenido que debe incluirse en la propuesta inicial de licencia y se refuerza la figura del “licenciario voluntarioso”.

b) UP v. HUAWEI / ZTE v. CONVERSANT⁷³⁸

Esta Sentencia de la Corte Suprema de Gran Bretaña resuelve conjuntamente dos recursos provenientes de sendos procedimientos que enfrentan, por un lado, a Unwired Patent v. Huawei (Nº 2344) y, por otro, a Conversant v. Huawei y ZTE (Nº 38) por la infracción de ciertas patentes esenciales para los estándares de telecomunicaciones (4G-LTE, 3G-UMTS y 2G-GSM) y telefonía móvil.

Se destaca:

⁷³⁸ The Supreme Court judgment given on 26.08.20 UKSC 37 on appeals from [2018] EWCA Civ 2344 y [2019] EWCA Civ 38

i) El mercado de las telecomunicaciones se caracteriza por la presencia de licencias a nivel mundial.

ii) Se recogen métodos para valorar el paquete licenciado como el *top down* u otras licencias comparables.

iii) Entre las patentes esenciales que se licencian conjuntamente se suelen identificar las patentes esenciales relevantes pues, debido a un exceso de publicación, no todas son realmente indispensables.

iv) Los tribunales ingleses pueden analizar el contenido de una licencia mundial, según las prácticas comerciales, aunque afecten a patentes de otras jurisdicciones porque no entran a valorar su validez o infracción.

v) El término de “no discriminación” no supone conceder las mismas condiciones a todos los interesados pues Huawei no podría esperar que se le ofertaran exactamente las mismas regalías que, previamente, a Samsung. El Alto Tribunal entiende que no existe discriminación pues las tarifas se fijaron según el valor del paquete y no de las características de los licenciarios individuales.

Este parámetro debe leerse en conjunción con los otros dos de “justicia” y “razonabilidad” y permiten ventajas económicas a los pioneros e, incluso, adaptar las exigencias económicas según las dificultades comerciales del licenciario.

vi) La interposición de medidas cautelares por parte de UP frente a Huawei no fue abusiva en cuanto que la empresa china conocía perfectamente los riesgos de una eventual interposición como consecuencia de su desidia negociadora por las ofertas de licencia recibidas.

En su consecuencia, esta resolución comenta algunas de las cuestiones que han sido tratadas durante este trabajo, confirma la importancia de los tres aspectos del compromiso FRAND y, una vez más, del “licenciario voluntarioso”, con una interpretación objetiva de la buena fe.

CONCLUSIONES

I) El Consorcio de Patentes es el acuerdo por medio del cual distintos titulares ponen en común sus tecnologías para licenciárselas mutuamente y conceder una licencia conjunta o varias individuales, a todos los interesados en acceder al acervo tecnológico, en términos justos, razonables y no discriminatorios.

II) La identificación de su naturaleza jurídica ha sido el resultado de comprender cómo se materializa contractualmente. Los futuros miembros redactan un denominado contrato marco, cuyas estipulaciones determinarán su constitución y funcionamiento, por lo que resulta indispensable, con indiferencia del grado de desarrollo que tenga su organización interna.

Este contrato marco puede constituirse como uno de colaboración *sui generis* atípico, oneroso, consensual y regido por la voluntad de las partes, con las limitaciones establecidas en normas imperativas, principalmente, las de defensa de la competencia. También es factible equiparlo a la sociedad civil interna que tiene fundamento contractual con carácter más manifiesto que oculto por el propio devenir activo de las partes.

La ejecución de la cooperación derivará en toda una serie de vínculos contractuales (licencias, arrendamientos de servicios, informes, etc.) que configurarán un entramado reticular donde los intervinientes se relacionan sin perder su independencia y autonomía. Por todo ello, equiparamos el consorcio de patentes con las redes contractuales de carácter horizontal.

III) La existencia de una entidad administrativa común facilita la objetividad en la gestión y el cuidado por los intereses de la red como su buena organización interna y eficaz funcionamiento externo. Los operadores que se consorcian suelen ser competidores directos por lo que puede haber riesgos de incorporación de invenciones no necesarias, el intercambio de información, restricciones a la innovación, prácticas discriminatorias, restricción a la innovación etc.

Por su parte, esta gobernanza asegura una confidencialidad de los datos sensibles, la intervención pericial que valore la esencialidad de las tecnologías, la participación abierta a los interesados, el reparto de las regalías, etc.

El éxito principal de esta administración es la concesión unitaria de una licencia conjunta mediante un “paquete completo o único” o diversos “paquetes parciales”, de conformidad con lo mantenido por la Comisión Europea. En contraposición a las licencias individuales más habituales cuando se soporta un estándar tecnológico y que aumentan las posibilidades de conductas anticompetitivas unilaterales como el bloqueo o la emboscada de patentes.

IV) En su condición de acuerdo que puede falsear la competencia, el consorcio de patente cae en la prohibición del artículo 101.1 del TFUE. Por otro lado, no se desconocen sus eficiencias como las economías de escala, la supresión de los apilamientos de regalías, la expansión de la tecnología, la reducción de las marañas de patentes –y, por tanto, de las patentes trol-, el efecto de ventanilla única, el flujo de conocimientos, el incentivo innovador y la creación del mercado interior.

Por ese motivo, el artículo 101.3 del TFUE puede eximir de la prohibición a las redes consorciales que observen ciertas orientaciones como las recogidas en las *Directrices de Transferencia de Tecnología* y en las *Directrices de Acuerdos de Cooperación Horizontal*. A modo de ejemplo, la incorporación de invenciones complementarias, la participación abierta en su formación y funcionamiento, los términos FRAND, la intervención de expertos independientes, la licencia no exclusiva sin cláusulas de retrocesión, etc.

Sin embargo, la realización de conductas multilaterales (intra-consorciales o extra-consorciales) que restrinjan la competencia justificará la intervención de las autoridades ex artículo 101.1 del TFUE.

V) La relación entre la red consorcial y la norma técnica es variable en cuanto que pueden existir como realidades aisladas, que la tecnología consorciada se convierta en la regla habitual de un mercado –consorcio estandarizado- o que los participantes en el proceso de normalización decidan consorciarse –estándar consorciado-.

En el supuesto de estándares formales, son esenciales las Políticas de Divulgación de las OFEs y el compromiso de licencia en términos FRAND. Estas cuestiones afectarán, lógicamente, al funcionamiento del consorcio de patentes y, de manera especial, cuando se opta por las licencias individuales –habitual en el contexto de la normalización-.

VI) El consorcio de patentes únicamente puede constituirse con tecnología complementaria y esencial para producir un determinado producto/servicio o cumplimentar un estándar de mercado. La inclusión de otras invenciones debe estar debidamente justificada para no incurrir en actuaciones de fijación de precios, restricciones a la innovación, exclusión del mercado o contratos ligados.

La Comisión Europea recomienda la observancia de un conjunto de directrices para salvaguardar esta máxima o para detectar la existencia de patentes no válidas. Así, tenemos la intervención periódica de Expertos independientes que certifiquen la esencialidad, la formación y funcionamiento abierto del consorcio, la independencia de licenciar sus tecnologías separadamente e iniciar proyectos I+D o la prohibición de la cláusula de no impugnación y de protección judicial conjunta.

VII) La participación abierta supone que todo interesado en obtener la tecnología puesta en común pueda acceder a ella mediante una licencia en términos justos, razonables y no discriminatorios. Por ello, es indispensable que este contrato sea no exclusivo, esto es, que no evite la concesión a terceros. Asimismo, todo titular de patente esencial puede concurrir a la constitución del consorcio, con la excepción de los creados a consecuencia de un proyecto I+D exento ex Reglamento N° 1217/2010 *de 14 de diciembre relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo.*

VIII) Las Políticas de Divulgación de las diversas organizaciones de fijación de estándar afectan a la aprobación de una norma técnica y a la configuración de las redes consorciales cuando ofrecen licencias individuales. Esto es así, pues los titulares se comprometen a publicar sus derechos, que pudieran ser esenciales, para el posterior compromiso FRAND.

Estos términos influyen en la constitución de los consorcios de patentes y en la elección del estándar de mercado. Su abstracción permite su utilidad para multitud de casuística pues, como concepto unitario con tres vertientes, el concepto *justo* pretende un equilibrio entre ambas partes, mientras que la razonabilidad se relaciona con la idea de remuneración adecuada para el esfuerzo inventivo del creador y la no discriminación refuerza al licenciatario.

Ambas pretenden evitar que los titulares exijan elevadas regalías por sus tecnologías, aprovechando el refuerzo de su posición de mercado con el consorcio de patente y/o el estándar de mercado. La existencia de otras alternativas como la divulgación ex ante de las cláusulas de la licencia no resta importancia a las estudiadas sino que puede surgir como una fórmula complementaria a las mismas.

IX) A pesar de estas precauciones, el bloqueo de patentes o *patent hold up* y la emboscada de patentes o *patent ambush* son conflictos recurrentes en la práctica empresarial, suponiendo uno de los mayores retos para las autoridades europeas por los importantes intereses económicos en liza. Las posibilidades de obtener estos beneficios provocaron las denominadas *patent trolls* o “*Patent Assertion Entity*” (PAE) cuya principal actividad consiste en presionar para que los licenciarios paguen cánones excesivos con amenazas de futuros y costosos litigios judiciales, en clara contravención con los compromisos mencionados.

Esta tipología deviene en titular de patentes esenciales por haberlas solicitado oportunamente hasta su concesión –sin divulgación alguna- o por la adquisición de paquetes de invenciones ya consorciadas o estandarizadas. En este sentido, la concesión de licencias individuales facilita su labor corsaria por tener un mayor campo de actuación, razón por la que la conjunta siempre ha sido la opción recomendada como la más garantista.

X) La Comisión Europea y el TJUE confían en la prohibición del abuso de la posición de dominio, ex artículo 102 del TFUE, para la persecución de estas prácticas unilaterales. Esta línea argumental se ha ido elaborando por la jurisprudencia europea con la orientación de fijar cómo deben actuar las partes contratantes hasta la paradigmática Sentencia de 16 de julio de 2015, donde se precisa el comportamiento del licenciante y del licenciario voluntarioso durante la fase de negociación de la futura licencia. La mera manifestación de voluntad no es suficiente pues es necesaria una conducta notoria con toma de decisiones encaminadas a alcanzar un determinado pacto.

El problema es que los licenciarios se encuentran limitados por la existencia de otras licencias individuales, por la competencia con otras normas técnicas, con acuerdos de licencia conjunta que soporten el mismo estándar o la posible/inminente aparición de alguna opción técnica en desarrollo.

En definitiva no siempre será una herramienta legal útil debido a que la titularidad de una patente esencial no es equiparable a una posición de dominio, por lo que, en ocasiones, se fuerza la interpretación de los hechos para argumentar esta conclusión a toda costa. Y no debemos conformarnos con esta solución. La justificación para su aplicación descansa en que este ámbito jurídico se cuenta entre las competencias de la Unión Europea.

XI) En un plano nacional, existen otras alternativas jurídicas que pueden ser de utilidad como la competencia desleal, entendiendo estas prácticas unilaterales como contrarias al principio de buena fe, entre otras, y por su generosa legitimación activa. Por otro lado, es interesante el Artículo 3 de “falseamiento de la competencia por actos desleales” de la Ley 15/2007, de 3 de julio, *de Defensa de la Competencia*, precepto propio de la normativa española que no encuentra su equiparación en la europea.

Además, el abuso de la patente se convierte en otra posibilidad a modo de argumento defensivo fundamentado en el derecho *antitrust*, en el transcurso de un pleito.

XII) Finalmente, en relación a las conductas multilaterales (intra-consorciales y extra-consorciales) la vía será la prohibición del artículo 101.1 del TFUE de los acuerdos que limiten o falseen la competencia o el artículo 102 del TFUE, en las dominancias colectivas.

BIBLIOGRAFÍA

Obras Generales

AHLBORN C., DENICOLÓ V., et al. *DG Comp's Discussion Paper on Article 82: Implications of the Proposed Framework and Antitrust Rules for Dynamically Competitive Industries*, 31 de marzo de 2006

ALBAN D. *Rambus vs Infineon: Patent Disclosure in Standard-Setting Organizations* 19 Berkeley Tech. L.J. 309 (2004). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol19/iss1/18>

ALBERTS, Peters, "Intellectual Property, Competition and Technical Standards". University of Lund, Faculty of Law. Spring 2007 [en línea] http://www.kkv.se/globalassets/forskning/uppsatser/alberts_08-0076.pdf (última visita octubre 2020)

ALBORS-LLORENS A. *EC Competition law and Policy* William Publishing, 2002

ANDEWELT R.B. *Analysis of patent pools under the antitrust laws* 611-639

ANSI *Essential Requirements: Due process requirements for American National Standards* Enero 2016, disponible en www.ansi.org/essentialrequirements

ANTALICS M., *Hearing on: Competition and Intellectual property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy Standard Setting*, Federal Trade Commission, 18 de abril del 2002

ANTON J.J., YAO D.A., "Standard-Setting consortia, antitrust, and High technology industries", *Antitrust Law Journal*, Vol. 64 N° 1, 1995, 247-265

AMIDON ROGERS D.M. "The Challenge of fifth generation R&D" *Research-Technology Management* Julio-Agosto 1996, 33-41

AÑÓN CALVETE J.C. "Garantías a primer requerimiento" *Tirant lo Blanch Privado*, 113, Valencia, 2016

ARPIO SANTACRUZ, J. "La falta de personalidad jurídica en sociedad y comunidades de bienes" PARRA LUCÁN M.A. y TENA PIAZUELO I. *Comunidad de bienes y Sociedad Civil* Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 199-245

ASHEIM B.T., COENEN L. "Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing nordic clusters" *Research Policy* 34 (2005) Elsevier, 1173-1190

ASHEIM B.T., SMITH H.L., OUGHTON C. "Regional Innovation Systems: Theory, empirics and policy" *Regional Studies* 45:7, 875-891

BAPTISTA R. "Do innovations diffuse faster within geographical clusters?" *International Journal of Industrial Organizational* 18 (2000) Elsevier, 515-535

BAPTISTA R., SWANN P. “Do firms in clusters innovate more?” *Research Policy* 27 (1998) Elsevier, 525-540

BARBER M.J., SCHERNGELL T. “The Community Structure of European R&D Collaboration” SCHERNGELL T. *The Geography of Networks and R&D Collaborations* Springer, 2013, 151-173

BARON J., MÈNIÈRE Y., POHLMANN T., *Joint innovation in ICT standards: How consortia drive the volume of patent Filings* CERNA Working Papers 2012 <hal-00707291>

BATHELT H., MALMBERG A., MASKELL P. “Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation” *Progress in Human Geography* 28 (1), 2004

BEAUDRY C., BRESCHI S. “Are firms in clusters really more innovative?” *Economics of Innovation and New Technology* 12(4), 2003

BEENEY G. *Hearing on Competition and Intellectual property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy*, FTC, 17 de abril del 2002

BEKKER R., LIOTARD I., “European Standards for Mobile Communication: The tense relationship between Standards and Intellectual Property Rights”, *EIPR*, Vol 21, Is. 3, March 1991

BEKKERS R., UPDEGROVE A. *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations Worldwide* Commissioned by the US National Academies of Science, Board of Science, Technology, and Economic Policy (STEP), Project on Intellectual Property Management in standards setting processes, 17 de septiembre de 2012

BENEYTO PÉREZ J.M., MAILLO GONZÁLEZ ORÚS J. *Tratado de Derecho de la Competencia*, S.A. Bosch, Tomo 1, 2005

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho mercantil*?. 12º Edición. Thomson Reuters: Navarra. 2011

BIDAULT F., CUMMINGS T. “Innovating through alliances: expectations and limitations” *R&D Management* 24,1, 1994, 33-45

BLIND K., BEKKERS R. et al. *Study on the Interplay between Standards and Intellectual property Rights (IPRs)*, Luxembourg: Publications Office of the European Union 2011/
http://ieec802.org/802_tutorials/2009-03/Patent%20Pools%20802_Via%203_10_08%20vFinal.pdf

BORRAZ O. “Governing standards: the rise of standardization process in France and E.U.” *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions* , Vol. 20, No. 1, January 2007 (pp. 57–84)

BROCKHOFF K. “R&D cooperation between firms: a classification by structural variables” *IJTM Sepcial Issue on Manufacturing Strategy* 1991, Inderscience Enterprises Ltd, 361-373

BROOKS R.G., GERADIN D. *Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment*, Social Science Research Network, 2010, disponible en <https://ssrn.com/abstract=1645878>

BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*. Volumen II. 18ª Edición. 2011 Tecnos.

BROWNE M.W. *Refining the art of measurement* The New York Time 20 de marzo de 2001, disponible en: <http://www.nytimes.com/2001/03/20/science/refining-the-art-of-measurement.html>

BRYAN K., HOVENKAMP E. *Profitable Double Marginalization*, 13 de mayo de 2016

CAFAGGI F. “Redes contractuales y small business act. ¿Hacia unos principios europeos?” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 21-95

CALLOL GARCÍA, P. “El posible abuso de los derechos de propiedad intelectual e industrial, captura de estándares y abuso de acuerdos para el establecimiento de estándares” en MARTÍNEZ LAGE S., PETITBÓ JUAN, A. *El abuso de la posición de dominio* Marcial Pons, 2006 391-413

CALVO CARAVACA A.L., RODRÍGUEZ RODRIGO J. “La doctrina de las Infraestructuras esenciales en Derecho Antitrust Europeo” *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribucion* La Ley grupo Wolters Kluwer, Nº 6 2012

CAPPELLIN R. “Networks and technological change in regional cluster” BRÖCKER J., DOHSE D., SOLTWEDEL R. *Innovation Clusters and Interregional Competition* Springer 2003, 52-78.

CARBAJO CASCÓN, F. “Estandarización, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia”, *Actas de Derecho Industrial*, Vol 35 2014/2015, 311-320

CARBAJO CASCÓN F., “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND” *Revista Electrónica de Direito* Octubre 2016 Nº 3

CARBAJO CASCÓN, F., “Los consorcios de Patentes” en *Patentes farmacéuticas y Derecho a la Competencia*. GARCÍA VIDAL, Ángel (dir.) MAROÑO GARGALLO, María del Mar (coord.) y FRAMIÑÁN SANTAS, Javier (coord.) 2014. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2014. ISBN: 9788490597835

CARRIER M.A. *Innovation for the 21st century* Oxford University Press, 9 de abril del 2009

CARRIER M.A. “Resolving the Patent-Antitrust Paradox Through Tripartite Innovation” *Vanderbilt Law Review* Vol. 56, 2003, 101-156

CHAMLBECK R.L., "The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements," *University of Chicago Law Review*, 1975, Vol. 42: Iss. 4, Article 13. Available at: <http://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol42/iss4/13>

CHAPPATE P., “FRANDS Commitments- the case for antitrust intervention” *European Competition Journal* Vol. 5 Nº 2, Agosto 2009, 319-346

CHECK HAYDEN E. "Patent trolls target biotechnology firms" *Macmillan Publishers Limited* Vol 477 29 septiembre 2011

CHESBROUGH, H. (2003) *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Harvard Business School Press, Boston, MA.

CHIAO B., LERNER J., TIROLE J. *The rule of standard setting organization an empirical analysis* NBER WORKING PAPER SERIES, febrero de 2005, disponible en: <http://www.nber.org/papers/w11156.pdf>

CHIESA V. "R&D strategy and organisation. Managing technical change in dynamic contexts" *Series on Technology Management Vol. 5* Imperial College Press, 2007.

CHIESA V., MANZINI R. "Organizing for technological collaborations: a managerial perspective" *R&D Management* 28, 3, 1998 Blackwell Publishers Ltd, 199-212

CONTRERAS J.L. *An empirical study of the effects of Ex Ante licensing, Disclosure Policies on the development of voluntary technical standards* National Institute of Standards and Technology (NIST) 27 de junio del 2011, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1916743>

CONTRERAS J.L., "Fixing FRANDS: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing", *Antitrust Law Journal*, Vol. 79 N° 1, 2013, 47-97

CONTRERAS, Jorge L., Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments (October 10, 2012). ITU Patent Roundtable, Geneva, Oct. 10, 2012. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2159749>

COOKE P. "Regional Innovation Systems, Clusters and the knowledge economy" *Industrial and Corporate Change* Vol. 10, N° 4, 2001, Oxford University Press, 945-974

CORTI VARELA J. "Tipología de cárteles duros: un estudio de los casos resueltos por la CNC y CNMC" en *La lucha contra los cárteles en España* BENEYTO PÉREZ J.M., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J. (direc.) PORRAS BELARRA J. (coor) Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 109-130

COSTAS COMESAÑA J. "Una panorámica del análisis antitrust relativo a las redes empresariales en España" en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 477-507

CRANE, Daniel A., *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination* (April 1, 2008). Cardozo Legal Studies Research Paper No. 232. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1120071> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1120071>

CRESPO J., SUIRE R., VICENTE J. "Assortativity and Hierarchy in Localized R&D collaboration Networks" SCHERNGELL T. *The Geography of Networks and R&D Collaborations* Springer, 2013, 115-128

CUCARELLA GALIANA L.A. *El proceso civil en materia de patentes* Editorial Comares, Estudios de Derecho Procesal, Granada 1999

DAVID P.A. GREESNTEIN S. "The economics of compatibility standards an introduction to recent research" *Eco. Inno. New Tech.* 1990, Vol. I, (3-41).

DEBRESSON C. AMESSE F. "Networks of innovators: A review and introduction to the issue" *Research Policy* 20 (1991 Elsevier 363-3789

DELACEY B., HERMAN K., KIRON D., LERNER J. *Strategic Behavior in Standard-setting organizations*, 1.09.2006, disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=903214

DELCAMP H., LEIPONEN A., "Innovating Standards Through Informal consortia: the case of Wireless Telecommunications" *National Bureau Of Economic Research Working Paper* 18179, Junio 2012, disponible en: <http://www.nber.org/papers/w18179>

DEUTSCH D., *Hearing on: Competition and Intellectual property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy Standard Setting*, Federal Trade Commission, 18 de abril del 2002

DI CATALDO V., "Contratos de licencia, obligación de uso de la invención y cláusulas restrictivas de la competencia", *Actas de Derecho Industrial*, Vol 30 2009/2010, 211-224

DIAS PEREIDA A.L. "Patent Validity in Arbitration? A Vezata Quaestio concerning generic medicines" *EIPR* Vol. 41 Issue 2, 2019

DÍEZ-ESTELLA F. y GUERRA FERNÁNDEZ A. "Comentario al art. 1 de la LDC. El principio general de prohibición de las conductas colusorias" DÍEZ-ESTELLA F. y GUTIÉRREZ A. *Defensa de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, 103-125

DÍEZ-PICAZO L., GULLÓN A. "Introducción. Derecho de la Persona. Autonomía privada. Persona jurídica." *Sistema de derecho civil* Volumen I, Tecnos, Duodécima Edición, Madrid, 2012

DÍEZ PICAZO L. GULLÓN A "El contrato en general. La relación obligatoria." *Sistema de Derecho Civil* Volumen II (Tomo I), Tecnos, Décima Edición

DÍEZ PICAZO L. GULLÓN A. "Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual." *Sistema de Derecho Civil* Volumen II (Tomo 2), Tecnos, Décima Edición

DOLMANS M., "Standards for Standards" *Fordham International Law Journal*, Vol. 26 Is. 1, 2002, 163-208

DORSEY E. "Building patent portfolios to facilitate cross-licensing agreements: implications for merger efficiency analysis" *The Columbia Science and Technology Law Review*, Vol. XV, otoño 2013, 125-163

DORFMAN N.A. "Route 128: The development of a regional high technology economy" *Research Policy* 12, 1983, 299-316

EGYEDI T.M. *Beyond Consortia, Beyond Standardisation? New case material and policy threads* Final report for the European Commission, octubre 2001

ELTZROTH E. *IPR Policy of the DVB Project: Commentary on article 14 MoU DVB* disponible en: https://www.dvb.org/resources/public/documents_site/dvb_ipr_commentary.pdf

ENRIGHT M.J. “Regional Clusters: What we know and what we should know” BRÖCKER J., DOHSE D., SOLTWEDEL R. *Innovation Clusters and Interregional Competition* Springer 2003, 99-129

EPSTEIN R.A., SCOTT KIEFF F., SPULBER D.F. *The FTC, IP, and SSOs: government hold-up replacing private coordination* Journal of Competition Law & Economics, March 2012; Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 414; GWU Legal Studies Research Paper No. 578; GWU Law School Public Law Research Paper No. 578; NYU Law and Economics Research Paper No. 11-26; U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 568; Northwestern Law & Econ Research Paper No. 11-23. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1907450> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1907450>

ESPIGARES HUETE J.C. “La garantía a primer requerimiento. Mecanismos de defensa frente a las reclamaciones abusivas del beneficiario” *Studia Albornotiana XCII* Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia 2006

ESTEVAN DE QUESADA C. “El abuso de dependencia económica en las redes de distribución” en RUIZ PERIS J.I. (direc.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tirant Lo Blanch, Valencia 2019, 187-221

FARREL J., SALONER G. “Standardization, compatibility and innovation” *RAND Journal of Economics*, Vol. 16, Nº 1, Primavera 1985, 70-83

FARREL, J. SHAPIRO C., “Intellectual Property, Competition and Information technology” *Competition Policy Center*, Working Paper CPC 04-45, 17 de marzo de 2004, disponible en: <http://iber.berkeley.edu/cpc/pubs/Publications.html>

FARRELL J., HAYES J., et al. “Standard setting, patents and hold-up”, *Antitrust Law Journal* , Vol.74, 2007, 603-670

FEDERICO PACE L., *Derecho Europeo de la Competencia, Prohibiciones antitrust, control de las concentraciones y procedimientos de aplicación*, Marcial Pons, 2007

FELLIG M.M. *Patent pools and Competition Law: An examination of the enforcement strategies of competition authorities* Université de Montréal, 10 de enero de 2008

FERNÁNDEZ C., “Intercambios de Información”, MARTÍNEZ LAGE S., PETITBÓ JUAN A., *Los Acuerdos horizontales entre empresas* Fundación Rafael del Pino, Marcial Pons, septiembre 2009, 191-212

FERNÁNDEZ-LERGA GARRALDA C. *Derecho de la Competencia Comunidad Europea y España* Aranzadi Editorial, 1994

FERNÁNDEZ LÓPEZ J.M. “La aplicación judicial en litigios privados” en *La nueva ley de defensa de la competencia* BENEYTO J.M., MAÍLLO J. (direc.) ESPER M. (coor.) Editorial Bosch S.A. 2009, 109-149

FERNÁNDEZ-NOVOA C., OTERO LASTRES J.M., BOTANA AGRA M., *Manual de la Propiedad Industrial* 2ª Edición. 2013. Marcial Pons

FISCHER M.M. “Innovation, Knowledge Creation and systems of innovation” *The annals of regional science* 2000

FISCHER T., HENKEL J. “Patent troll on markets for technology – An empirical analysis of NPEs’ patent acquisitions” *Elsevier Research Policy* 41 (2012) 1519-1533

FRANZINGER M.R. “Latent dangers in a Patent pool: The european commission’s approval of the 3G Wireless technology licensing agreement” 91 *Cal. L. Rev.* 1693 (2003) Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol91/iss6/5>

FRITSCH M. *Innovation by networking: An economic perspective*, Researchgate, Enero 2001

GANDAL N. “Compatibility, Standardization, and Network Effects: Some policy implication”, *Oxford Review of Economic Policy* Vol. 18, Nº 1

GERADIN D., *Reverse hold-ups the (often ignored) risks faced by innovators in standardized areas*, Noviembre 2010, disponible en <https://ssrn.com/abstract=1711744>

GERADIN, D. *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-ante Licensing, FRAND, and the Proper Means to Reward Innovators* (June 2006). Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=909011>

GERADIN D., RATO M. *Can the Standard setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on Patent Hold-up, Royalty stacking and the meaning of FRAND*, Abril 2006 disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792

GERADIN D., RATO M. *FRAND Commitments and EC Competition Law* December 23, 2009 Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1527407> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1527407>

GHIDINI G. *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Elgar, 2010

GILBERT R., “Antitrust for patent pool: a century of policy evolution” *Stanford Technology Law Review* 3, 2004

GILBERT R. “Deal or no deal? Licensing negotiations by SSO” *WIPO* disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_5_11/wipo_ip_econ_ge_5_11_ref_gilbert.pdf

GONZÁLEZ CASTILLA F. “La aplicación del principio de relatividad de los contratos a las redes de distribución” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 97-133

GOODMAN J., MYERS R. “3G Cellular Standards and Patents” *IEEE WirelessCom 2005*, 13 de junio de 2005, disponible en: <http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf>

GRAHAM C., MORTON J., “Latest EU Developments in Standards, Patents and FRANDS licensing”, *EIPR* Vol. 36 Is. 11, 2014, 700-706

GUINET J. “Drivers of Economics Growth: The role of innovative cluster” BRÖCKER J., DOHSE D., SOLTWEDEL R. *Innovation Clusters and Interregional Competition* Springer 2003, 150-160

GULATI R. “Alliances and Networks” *Strategic Management Journal* Vol 19, 1998, John Wiley & Sons, 293-317

GUTIÉRREZ A. “Comentario al art. 2 de la LDC. Posición dominante” *Defensa de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, 2012, 125-143,

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ M. “La criminalización de los hardcore cartels: reflexiones a partir de la experiencia de EE.UU. y Reino Unido” en *La lucha contra los cárteles en España* BENEYTO PÉREZ J.M., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J. (direc.) PORRAS BELARRA J. (coor) Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 763-813

HAKANSSON H. “Technological collaboration in Industrial Networks” *EMJ* Vol. 8, Nº 3, Septiembre 1990, 371-379

HARTMANS R., TEECE D., MITCHELL W., JORDES T., “Assessing Market Power in regimes of rapid technological change” *Oxford University Press*, Vol. 2, Nº 3, 1993, 317-350

HAY, George A., "Innovations in Antitrust Enforcement" (1996). *Cornell Law Faculty Publications*. 1123, <http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/1123>

HELLER M. “The tragedy of the anticommons” *Harvard Law Review* 1997, Vol. 111

HELLER M.A., EISENBERG R.S. “Can patents deter innovation? The Anticommons in Biomedical Research” *Science* Vol. 280, 1 mayo 1998, 698-791

HERMANS J. “Knowledge transfer in or through clusters: Outline of a situated approach” FERREIRA J.M.J., RAPOSO M., RUTTEN R., VARGA A. *Cooperation Cluster and Knowledge transfer* Springer, 2013, 35-58

HERRERO SUÁREZ, C. *Los contratos vinculados (tying agreements) en el derecho de la competencia* La Ley Grupo Wolters Kluwer, Ramón y Cajal Servicios de Estudi, 2006

HOLLEMAN R.J., *Hearing on: Competition and Intellectual property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy Standard Setting*, Federal Trade Commission, 18 de abril del 2002.

IBÁÑEZ COLOMO P. “Acceso a la información, propiedad intelectual y abuso de la posición de dominio: un camino de ida y vuelta” *Derecho de la Competencia Europeo y Español* Vol. VIII, 2007, 245-304

ITALIANER A., *Shaken, not stirred. Competition Law Enforcement and Standard Essential Patents* European Commission, 21 de abril de 2015 disponible en http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2015_03_en.pdf

JANIS A. HOVENKAMP H. *Intellectual Property and Antitrust and analysis of antitrust principles applied to Intellectual Property Law* Aspen Law & Business; Lslf edition (December 1, 2002)

JARILLO J.C. “On strategic networks” *Strategic Management Journal* Vol. 9, 31-41 1998.

JIMÉNEZ LATORRE F., CAÑIZARES PACHECO E.. “Dificultades para la definición del mercado de referencia” en MARTÍNEZ LAGE S., PETITBÓ JUAN, A. *El abuso de la posición de dominio* Marcial Pons, 2006 33-60

JONES A., SUFRIN B. *EC Competition Law* Oxford University Press, Second Edition

JORGE PADILLA A., *The role of the supply-side substitution in the definition of the relevant market in merger control*, National Economic Research Associates, Madrid, 2001

JORDE T., TEECE D. *Rule of reason on horizontal arrangements agreements designed to advance in Innovation and Commercialize Technology* 61 *Antitrust L.J.* 579 (1992), disponible en: <http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1282>

KATTAN J. “Disclosures and commitments to Standard-setting Organization” *Antitrust Implication*, Verano 2002, 22-28

KATZ M., ORDOVER J.A. “R&D Cooperation and Competition” *Brooking Paper:Microeconomics* 1990

KHÜN K.U., MORTON S.F., SHELANSKI H. “Standad Setting Organizations can help solve the standard essential patents licensing problem” *CPI Antitrust Chronicle*, March 2013, Especial Issue

KLEIN J.I. *Cross licensing and antitrust law* 2 May 1997, disponible en: https://www.justice.gov/atr/speech/cross-licensing-and-antitrust-law#N_3

KOBAYASHI B.H., WRIGHT J., “Intellectual property and Standard setting” *George Mason Law & Economics Research Paper No. 09-40; ABA Handbook on the Antitrust Aspects of Standards Setting*, 2010; disponible en <https://ssrn.com/abstract=1460997>

KOENIG C., TRÍAS A. “Some standards for standardization: A basic Harmonisation and Efficiency Maximisation of EU and US Antitrust Control of the Standard-Setting Process” *EIPR*, Vol. 32, Is. 7, 2010, (320-331)

KORAH V., *An introductory guide to EC Competition Law and Practice* Hart Publishing, Eighth Edition, 2004

KOSCHATZKY K. “Fundamentos de la Economía de Redes. Especial enfoque a la innovación” *Economía Industrial* N° 346, 2002, IV, 15-26

KREBS P., JUNG S. “Régimen de diversas actividades en redes empresariales” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 57-85

KREBS P., JUNG S. “Estructuras de gobernanza en redes empresariales” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 127-169

KRECHMER K. *Communication Standard or Patent Rights: Conflict or coordination?* Communications Standards Review 1997, disponible en: <http://www.isology.com/pdf/star-old.pdf>

LAFUENTE TORRALBA “Problemas de legitimación activa y pasiva en Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles” PARRA LUCÁN M.A. y TENA PIAZUELO I. *Comunidad de bienes y Sociedad Civil* Tirant lo Blanch, Valencia, 2017,339-456

LAYNE-FARRAR A., LERNER J. “To join or not to join: Examining patent pool participation and rent sharing rules” *Elsevier*, International Journal of Industrial Organization 29 (2011) 294–303

LAYNE-FARRAR A., PADILLA A.J. SCHMALENSEE R. “Pricing patents for licensing in Standard Setting Organization: Making sense of FRAND commitments” *CEMFI Working Papers* No.0702, Enero 2007

LEIPONEN A. “Competing Through Cooperation The Organization of Standard Setting in Wireless Telecommunications” *ETLA*, 11.11.2016, disponible en: <https://www.etla.fi/en/publications/dp1056-en/>

LEMLEY M., “Antitrust and the Internet Standardization problem”, *Connecticut Law Review*, Vol. 28, p. 1041, 1996, disponible en <http://ssrn.com/abstract=44458>

LEMLEY M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 Cal. L. Rev. 1889 (2002) Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol90/iss6/3>

LEMLEY M. A., *Standardizing Government Standard-Setting Policy for Electronic Commerce*, 14 Berkeley Tech. L.J. 745 (1999). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol14/iss2/>

LEMLEY M.A. “Ten thing to do about patent holdup of standards (and one not to)” *Boston College Law Review* Vol. 48, 2007, 149-168

LEMLEY M., MCGOWAN D. “Legal implication of network economic effect” *California Law Review* Vol. 83, Is. 3, Art. 7, Mayo 1998, (479-612)

LEMLEY M.A. SHAPIRO C. “Patent Holdup and Royalty Stacking” *Texas Law Review* Vol. 85, 1991-2047

LENAERTS K. VAN NUFFEL P. *European Union Law* Sweet and Maxwell, Tercera Edición, 2011

LERNER J., *Collaboration in Intellectual Property: and Overview* Noviembre 2012

LERNER J., LIN E. *Panorama sobre la colaboración en materia de propiedad intelectual* Noviembre 2012

LERNER J., TIROLE J. (2004) *Efficient patent pools* [en línea] de 4 de marzo de 2004 disponible en: <http://www.people.hbs.edu/jlerner/AER-PP-March4-04.pdf>

LEVEQUE F., *Innovation leveraging and Essential Facilities: Interoperability licensing in the EU Microsoft Case*, Holanda Marzo 2005, disponible en <https://ssrn.com/abstract=927900>

LEVEQUE F., MÉNIÈRE Y., *Vagueness in RAND Licensing Obligations is Unreasonable for Patent Owners*. Cerna Working Paper Series 2009-04. 2009

LEVY E., MARDEN E., WARREN B., HARTELL D., FILATÉ I. “Patents pools and Genomics navigating a course to open science” *B.U. J. SCI. & TECH. L.* 2010 Vol. 16

LICHTMAN D. “Understanding the rand commitment”, *Houston Law Review*, 23/12/2010,1023-1050, disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1783406

LIND R.C., KLEYMENOVA A.V., MIAUTON M. and MUYSSERT P., *Report on Multiparty Licensing*, Charles Rives Associates Ltd. 22 de abril de 2003

LUNDQVIST B. *Standardization under EU Competition rules and US Antitrust laws, The rise and limits of self-regulation*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2014

MALDONADO K., “Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard-Essential Patent Litigation”, 29 *Berkeley Tech. L.J.* (2014). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol29/iss4/4>

MANCUSO-SMITH C.,JOHNSON B., PIA J.G. *Patent troll legislation- swinging too far?* 30.09.20 disponible en: <http://www.pamhlaw.com/news/patent-troll-legislation-swinging-too-far/> (último acceso 4.10.20)

MANORIA N. *India: Medicine Patent Pool (MPP) and its role in battling COVID 19* LexOrbis, 18 de agosto de 2020: <https://www.mondaq.com/india/patent/976980/medicine-patent-pool-mpp-and-its-role-in-battling-covid-19>

MARASCO M.A. (Vicepresidenta y Consejera General de ANSI) *Standard Setting practices Competition, Innovation and Consumer Welfare*, 18 de abril de 2002

MARIMÓN DURÁ R. “El uso de las garantías a primera demanda en las redes empresariales” en *Hacia un Derecho para las redes empresariales* RUIZ PERIS J.I. (dir.) Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 165-185

MARINIELLO M. “FRAND terms: a challenge for Competition Authorities” disponible en: <http://ssrn.com/abstract=2186052> Julio 2011

MARITI P., SMILEY R.H. “Cooperative agreements and the organization of industry” *The journal of industrial economics* Vol 31, Nº 4, (Enero 1983) 437-451

MARTÍ MIRAVALLS J. “Transparencia y Redes Empresariales” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 135-163

MARTÍN ARESTI P. *La licencia contractual de patente* Aranzadi Editorial, 1997, Pamplona

MARTIN, D. L., DE MEYER, C. *Patent Counting, a Misleading Index of Patent Value: A Critique of Goodman & Myers and its Uses* (December 4, 2006). Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=949439> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.949439>

MARTIN R., SUNLEY P. “Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?” *Journal of Economic Geography* 3 (2003) Oxford University Press, 5-35

MARTÍNEZ GARCÍA E. “El arbitraje en el marco de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil” *Tirant lo Blanch Abogacía práctica*, 21, 2002

MARTÍNEZ PÉREZ M., “Los patent thickets y los patent trolls: Análisis desde la perspectiva europea”, en GARCÍA VIDAL A. *Patentes farmacéuticas y Derecho de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, Enero 2015

MARTÍNEZ PÉREZ M. *Patent Trolls y Derecho de la Competencia. Los usos ofensivos de los derechos de patente* Tirant Lo Blanch 2020

MASKELL P. “Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster” *Industrial and Corporate change*, Vol. 10, N° 4, Febrero 2001, 921-943

MASSAGUER J. “Códigos de conducta y competencia desleal aspectos sustantivos y procesales” ResearchGate Enero 2011, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/277268885_Codigos_de_conducta_y_competencia_desleal_aspectos_sustantivos_y_procesales

MELANSON D. *European standardization bodies formalize micro-USB cellphone charger standard* 29.12.10, disponible en: <https://www.engadget.com/2010/12/29/european-standardization-bodies-formalize-micro-usb-cellphone-ch/>

MERGES, R.P. *Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, 84 Cal. L. Rev. 1293 (1996). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol84/iss5/1>

MERGES R.P. *Institutions of Intellectual Property Transactions: The case of patent pool* 1998 disponible en: http://works.bepress.com/robert_merges/78/

MITXEO GRAJIRENA J., IDIGORAS GAMBOA I., VICENTE MOLINA A., “Los cluster como fuente de competitividad: el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, *Cuadernos de Gestión* Vol. 4. N.º 1 (Año 2004), pp. 55-67,

MONSERRAT VALERO, A. *El contrato de fianza y el aval a primer requerimiento* Thomson Reuters Aranzadi, 2017, Navarra

MORA VALENTÍN E.M. *Tesis Doctoral: Factores Determinantes del Éxito de los Acuerdos de Cooperación en I+D entre empresas y organismos de Investigación* Universidad Rey Juan Carlos I, Madrid Julio 2002

MORITZ L. *An introduction to EU Competition Law* Cambridge University Press 2013

MORSE M.H., “Standard Setting and antitrust: the intersection between IP Rights and the antitrust laws” *IP Litigator*, Mayo/Junio 2003, 17-25

MSF Briefing note *The UNITAID Patent Pool. A new tool for achieving access to medicines* Febrero 2009, disponible en: https://www.msfacecess.org/sites/default/files/MSF_assets/Access/Docs/ACCESS_briefing_PatentPool_TakingThePlunge_ENG_2008.pdf

MUELLER J.M., “Patent misuse through the capture of industry standard”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 17, 2002, 623-684

NEIL G. *Quantifying the Trade Impact of compatibility standards and barriers: an industrial organization perspective* Septiembre 2000, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/241083871_Quantifying_the_Trade_Impact_of_Compatibility_Standards_and_Barriers_An_Industrial_Organization_Perspective

NEWBERG J. “Antitrust, patent pool and the management of uncertainty” *The Atlantic Law Journal* 1, 2000

O'DONOGHUE R., JORGE PADILLA A., *The law and economics of article 82 EC*, Hart Publishing, 2006

O'NEILL, B. “DAB Eureka-147: The European Vision for Digital Radio”. *Pre-Conference: The Long History of New Media: Contemporary and Future Developments Contextualized*, International Communication Association, Annual Convention. Montréal, May 20 – 25, 2008

O'ROURKE, *Don't feed the patent trolls* Risk Management, 1 agosto 2013, disponible en: <http://www.rmmagazine.com/2013/08/01/dont-feed-the-patent-trolls/> (último acceso 4.10.20)

ORDOVER J. *Competition and Intellectual Property Law and Policy in the knowledge-based Economy* Federal Trade Comisión 6 de noviembre de 2002

ORTEGA MADRIGAL L., JAREÑO ESCUDERO C., SOTO FRANCÉS L., VALERO ESCRIBANO V., “Procesos innovadores de cooperación: análisis y potencial de las redes de Living Labs” *Informes de la Construcción* Vol 69, 548, Octubre/Diciembre 2017, 1-12

ORTIZ BLANCO L., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J., IBÁÑEZ COLOMO P., LAMADRID DE PABLO A. *Manual de Derecho de la competencia* Tecnos, 2008

PAZ-ARES RODRÍGUEZ C. *Uniones de empresas y grupos de sociedades* Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, Núm. 1, 1999, 223-252

PELLISÉ CAPEL J. *La explotación abusiva de una posición dominante (Arts. 82 TCE y 6 LECD)* Civitatis, 2002

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia* Marcial Pons 2008

PETTERSON S.K. *Consideration of Patent during the setting of standards* FTC and DOJ Roundtable on Morning of November 6, 2002: Standard Setting Organizations: Evaluating the Anticompetitive Risks Of Negotiating IP Licensing Terms and Conditions Before A Standard Is Set

PETERSON S.K. *Patents and Standard-Setting Processes Statement*, FTC/DOJ Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, 18 de abril del 2002, disponible en: <http://xml.coverpages.org/HP-ScottPetersonTestimony200204.pdf>

PIL CHOI J., GERLACH H. "A model of patent trolls" *International Economic Review* Vol. 59 N° 4 Noviembre 2018, 2075-2106

POHLMANN T., OPITZ M. "Typology of the patent troll business" *R&D management* 43, 2, 2013, 103-120

PORTER M.E. "Los clusters y la competencia" *Academia* Vol.1, N° 2, Enero/Febrero 1999, 130-145, disponible en: <https://www.academia.edu/2918006/Clusters>

PORTER M.E. "Los clusters y la nueva economía de competencia" *Palmas* Vol.20, N° 4, 1999, 51-65
PORTER M.E. "The Competitive Advantage of Nations" *Harvard Business Review* March/April 1990 Issue, 73-90

POWELL W.W. "Neither market nor hierarchy: Networks forms of organization" *Research in Organizational Behavior* Vol. 12, 295-336, JAI Press Inc

POWELL W.W. "Networks of innovators", FAGERBERG J., MOWERY D.C., *The Oxford handbook of Innovation* Oxford University Press, 2006, 56-85

PRIEST G.L. *Rethinking antitrust in an age of network industries*, John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public Policy Research Paper No. 352, Yale Law School, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1031166>

QUESADA SÁNCHEZ A.J. *Las sociedades civiles sin personalidad jurídica en el ordenamiento español*, tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2003, disponible en: <http://www.biblioteca.uma.es/bbl/doc/tesisuma/17862073.pdf>

RAI, A.R., *Regulating Scientific Research: Intellectual Property Rights and the Norms of Science* (July 22, 1999). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=172032>

RAMOS J. "Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos en torno a los recursos naturales" *Revista de la CEPAL*, N° 66, Diciembre 1998, Santiago de Chile, 105-125

REITZIG M., HENKEL J., HEATH C.H. "On sharks, trolls, and their patent prey –unrealistic damage awards and firms' strategies of being infringed" *Elsevier Research Policy* 36 (2007) 134-154

RESNIK D.B. "Biotechnology patent pool an idea whose time has come?" *Journal of Philosophy Science and Law* Vol. 3, 2003

RETORTILLO ATIENZA M.O. “Intercambios de información entre competidores”, VELASCO SAN PEDRO L.A., ECHEBARRÍA SÁENZ J.A., HERRERO SUÉREZ C. *Acuerdos Horizontales, mercados electrónicos y otras cuestiones actuales de competencia y distribución*, Lex Nova, 2004, 61-79,

RINCÓN GARCÍA LOYGORRI A. “Las conductas prohibidas” en *La nueva ley de defensa de la competencia* BENEYTO J.M., MAÍLLO J. (direc.) ESPER M. (coor.) Editorial Bosch S.A. 2009, 151-187

RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRANDS*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016

RODRIGO LAVILLA J., SANCHO Y MARTÍNEZ-PARDO L. “Acuerdo entre empresas, decisiones de asociación de empresas y prácticas concertadas” en LOMA-OSORIO D. *Tratado de Derecho de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, 2013 España, 87-170

RODRÍGUEZ MÍGUEZ J.A. “Autoridades responsables de la lucha contra los cárteles en España y la Unión Europea: organización y mecanismos de atribución de competentes” en *La lucha contra los cárteles en España* BENEYTO PÉREZ J.M., MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS J. (direc.) PORRAS BELARRA J. (coor.) Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 131-172

RODRÍGUEZ NATAL M., ARANDA CARLES B., PASTOR RUIZ F., “Abuso de Posición de dominio” en LOMA-OSORIO D. *Tratado de Derecho de la Competencia* Thomson Reuters Aranzadi, 2013 España, 171-228

RONCALÉS SAMANES J. “Extinción y Liquidación de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles” PARRA LUCÁN M.A. y TENA PIAZUELO I. *Comunidad de bienes y Sociedad Civil* Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 247-337

ROTHWELL R. “Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s” *R&D Management* 22, 3, 1992, 221-239.

ROTHWELL R. “Towards the fifth-generation innovation process” *International marketing Review* Vol. 11 Iss 1, (1994) 7-31

RUIZ PERIS J.I. “Del contrato bilateral a la relación de red” en RUIZ PERIS J.I. (direc.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tyrant lo blanch, Valencia 2019, 9-20

RUIZ PERIS, J.I.. “Business Networks as a Legal Explanatory Framework” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 25-39

RUTTEN R., IRAWATI D. “Clusters, Learning and Regional Development: Theory and cases” FERREIRA J.M.J., RAPOSO M., RUTTEN R., VARGA A. *Cooperation Cluster and Knowledge transfer* Springer, 2013, 127-140

RUUD, Peters. 2011 “One-Blue: a blueprint for patent pools in high-tech”. *Intellectual assets magazine*. Septiembre/Octubre 2011 [en línea] <http://www.one-blue.com/data/downloadables/4/5/iam-magazine-september-october-2011-article-oneblue.pdf> (última visita 3 de octubre de 2020).

RYSMAN M., SIMCOE T., *A NAASty alternative to RAND pricing commitments*, 19 de julio de 2011, disponible en <http://ssrn.com/abstract=917984>

RYSMAN M., SIMCOE T., *Patents and the performance of voluntary standard setting* NET Institute 11 de octubre de 2005, Working Paper 5-22, disponible en: http://mba.tuck.dartmouth.edu/mechanisms/pages/papers/simcoe_ssopatents_new.pdf

SABEL C.F. “Flexible specialisation and the re-emergence of regional economies” AMIN A. *Post-Fordism a reader* Blackwell Publishers Ltd. 1994, 101-156

SAGASTI AURREKOETXEA J. “Derecho de la competencia y acuerdo de colaboración empresarial. Acuerdos de investigación y desarrollo y acuerdos de especialización” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 583-644

SAXENIAN A. “Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128” *Harvard University Press*. 2000

SCHÖLER K. “Patents and Standards: The Antitrust Objection as a Defense in Patent Infringement Proceedings” en PYRMONT W.P.W. ADELMAN M.J., BRAUNEIS R., DREXL J., NACK R. (eds) *Patents and Technological Progress in a Globalized World. MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law*, vol 6. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88743-0_14

SCHULTES M. “Redes empresariales y la dicotomía y el carácter estático del derecho de competencia, la combinación de un control de conducta dinámico y la estructural como un enfoque superior” en RUIZ PERIS J.I. *Claves del derecho de redes empresariales* Universidad de Valencia, 187-203

SCOTT MILLER J., “Standard setting, patents, and Access lock-in: Rand licensing and the theory of the firm”, *Indiana Law Review*, Vol. 40, 2006, Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper No. 2007-6, disponible en <https://ssrn.com/abstract=924883>

SEBASTIÁN J. *La dimensión Internacional de la cooperación Empresa-Universidad* disponible en: http://publicaciones.anui.es/pdfs/revista/Revista112_S2A4ES.pdf

SEBASTIÁN J. “Las redes de cooperación como modelo organizativo y funcional para la I+D” *Redes* Universidad Nacional de Quilmes. Vol. 7, N° 15, 97-111

SERAFINO D., *Survey of patent pools demonstrate variety of purposes and management structures* Knowledge Ecology International, 4 de junio de 2007, disponible en <http://www.keionline.org/misc-docs/ds-patentpools.pdf>

SHAPIRO C. *Competition and Intellectual Property Law and Policy in the knowledge-based Economy* FTC, 6 november 2002

SHAPIRO, C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting* (March 2001). Available at: <https://ssrn.com/abstract=273550>

SHAPIRO C., *Setting Compatibility Standard competition or collusion*, University of California at Berkeley, 8 de junio del 2000

SIDAK J.G. “Holdup, Royalty Stacking and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A reply to Lemley and Shapiro” *Minnesota Law Review* 1/18/2008, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=988694>

SIDAK, G.J. “Patent holdup and oligopsonistic collusion in standard-setting organizations” *Journal of Competition Law & Economics*, 5(1), 123–188

SIMON J., CLAASEN E., CORREA C., OSTERHAUS A., “Managing severe acute respiratory syndrome (SARS) intellectual property rights: the possible role of patent pooling” *Bulletin of the World Health Organization*, 83 (9), Septiembre 2005, 707-710

SKITOL R. “Concerted Buying Power: its potential for addressing the patent holdup problem in standard setting” *Antitrust Law Journal* Vol. 72, 727-744

STEINER J., WOODS L., TWIGG-FLESNER C. *EU law*, Oxford University Press, 2006

STERN R.H. “TCL vs Ericsson: US Court determines Top-Down FRAND royalty rate for SEPs and Insists on similar Percentage-of-Sale-Price payments for high and low priced devices” *EIPR* Vol. 40, Is. 9, 2018, 557-57

STERN R.H. “What a reasonable and non-discriminatory terms for licensing a Standard-essential patent?” *EIPR* Vol. 37, Is. 9, 2015, 549-557

SULLIVAN M. *Hearing on: Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy Cross Licensing and Patent Pool*, Federal Trade Commission, 17 de abril de 2002

SUÑOL LUCEA A. *Patentes y hold up: la acción de cesación ante compromisos FRAND*, *Indret Revista para el Análisis del Derecho*, Octubre 2015, disponible en: https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1189_es.pdf

SWASON D.G., BAUMOL W.J., “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) royalties Standards selection and control of Market power” *Antitrust Law Journal* Vol. 73 Is. 1, 2005

TASSEY G. *Standardization in Technology-based market*, Junio de 1999, disponible en: <https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2017/05/09/researchpolicypaper.pdf>

TEMPLE LANG, J., “European Community Antitrust Law: Innovation Markets and High technology Industries” *Fordham International Law Journal*, Vol.20 Is. 3, 1996, 717-818

TENA PIAZUELO “Concepto, Constitución y Funcionamiento de la Sociedad Civil” PARRA LUCÁN M.A. y TENA PIAZUELO I. *Comunidad de bienes y Sociedad Civil* Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 132-198

THUMM N. GABISON G. *Patent Assertion Entities in Europe. Their impact on innovation and knowledge transfer in ICT markets* Comisión Europea, 2016, disponible en: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/1fna28145enn.pdf>

TIDD J., BESSANT J., *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, John Wiley & Sons, Ltd. Fourth Edition, 2009

TORTI V. “Enforcement of Maximum Licensing Cap in Standardization Environments”, *EIPR*, Vol. 35, Issue 5 2013

TREACY P., LAWRENCE S., “FRANDly fire: are industry standards doing more harm than good?” *Journal of Intellectual Property Law* Vol.3 N° 1, 2008

TURNER J.L. “Patent thicket, Trolls and Unproductive entrepreneurship” , mayo 2014 disponible en <http://ssrn.com/abstract=1916798>

ULLRICH H., “Patent pool – Policy and Problems” DREXL J. *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law* Edward Elgar, 2010, 139-161

UPDEGROVE A. “Ex ante disclosure: Risks, rewards, process and alternatives” *Consortium Standards Bulletin* 2006, disponible en: <https://www.consortiuminfo.org/bulletins/jun06.php>

VAQUERO PINTO M.J. *El arrendamiento de servicios. Propuesta de modelo general para la contratación de servicios* Editorial Comares, Estudios de Derecho Privado 42, Granada, 2005

VALIMAKI, Mikko, *A Flexible Approach to RAND Licensing* (March 31, 2008). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1261642>

VAN BAELE & BELLIS *Competition Law of the European Community* Kluwer Law International, Cuarta Edición, 2005

VEUGELERS R., CASSIMAN B., *R&D Cooperation between Firms and Universities Some empirical evidence from Belgian manufacturing* Julio 2004, disponible en: <http://webprofesores.iese.edu/bcassiman/RDcoopunivaugust10-04.pdf> pág. 6 y 20

VICIANO PASTOR J. “La tutela de intereses públicos y las redes contractuales. Especial referencia al control de las concentraciones y las redes empresariales” en RUIZ PERIS J.I. (dir.) *Hacia un Derecho para las redes empresariales* Tirant lo blanch, Valencia 2019, 223-240

WAGNER, R. P. and PARCHOMOVSKY, G., *Patent Portfolios* (March 1, 2005). U of Penn. Law School, Public Law Working Paper 56; U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper 04-16. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=582201> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.582201>

WANZENBÖCK I. “A concept for measuring network proximity of regions in R&D networks” *Social Networks* 54, Elsevier, 2018 314-325

WAYLAND J. *Antitrust Policy in the Information Age: Protecting Innovation and Competition* DEPARTMENT OF JUSTICE 21 septiembre 2012

WEISER P.J. “Making the world safe for Standard Setting” *Legal Studies Research Paper Studies* University of Colorado Law School, Working Paper N° 08/06, 13 de marzo del 2008, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1105571>

WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, Oxford University Press, 2015

WILARD T., NEWBERG J.A., “Antitrust and Intellectual Property: Separate spheres and unified fields” *Antitrust Law Journal* Vol. 66, 1997, 167-229

ZANDER I. “How do you mean “global”? An empirical investigation of innovation networks in the multinational corporation” *Elsevier Research Policy* 28, (1999), 195-213

Documentos de Organismos Oficiales

Carta de 28 de abril de 1997 de Sullivan & Cromwell a Joel I. Klein, *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/02/18/302637.pdf>

Carta de 26 de junio de 1997 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>

Carta de 29 de julio de 1998 de Sullivan & Cromwell a Joel I. Klein, *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/02/18/302637.pdf>

Carta de 9 de octubre de 1998 de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a Joel I. Klein *Department of Justice* disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>

Carta de 16 de diciembre de 1998 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a GARRARD R. BEENEY disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>

Carta de 10 de junio de 1999 del Department of Justice Federal Trade of Commission de JOEL I. KLEIN a CAREY R. RAMOS disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>

Carta de 30 de octubre de 2006 del *Department of Justice of U.S.* a VITA, en <https://vita.wildapricot.org/resources/Documents/Policies/DOJ%20Business%20Review%20Letter%200Oct%202006.pdf> (última visita octubre 2020)

Carta de 30 de abril de 2007 del *Department of Justice of U.S.* a IEEE y otro, en <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated> (última visita octubre 2020)

Carta de 26 de noviembre de 2007 de Jones Day al Honorable Thomas O. Barnett, Antitrust Division, Department of Justice disponible en : <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>

Carta de 21 de octubre de 2008 de Department of Justice Federal Trade of Commission de THOMAS O. BARNETT a MSSERS. DOLAND and OLIVER disponible en: <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters#>

Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de la tecnología (2014/C 89/03)

Comunicación de la Comisión- Directrices para la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01)

EUROPEAN COMMISSION *Competition Policy Brief Standard essential patent* Is. 8, Junio 2014

EUROPEAN COMMISSION “Innovation Cluster in Europe: A statistical analysis and overview of current policy support” *Europea INNOVA / PRO INNO Europe paper N° 5* disponible en: http://baobab.uc3m.es/monet/monnet/IMG/pdf/Ch3_innovation_clusters_in_europe-2.pdf

EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Enterprise and Industry, *Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization*, 2014

FEDERAL TRADE COMMISSION *Patent Assertion Entity Activity* Octubre 2016, disponible en: <https://www.ftc.gov/policy/studies/patent-assertion-entities-pae-study> (último acceso 5.10.20)

FEDERAL TRADE COMMISSION *Recognizing the procompetitive potential of royalty discussion in standard setting* Remarks of chairman Deborah Platt Majoras, 23 de septiembre de 2015, University of Stanford, disponible en: <https://www.ftc.gov/public-statements/2005/09/recognizing-procompetitive-potential-royalty-discussions-standard-setting>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, *Normas Técnicas y Patentes* Décimo Tercera Sesión, Ginebra 23 a 27 de marzo de 2009

UNITED STATE PATENT AND TRADEMARK OFFICE *Patent pools solution to the problem of access in biotechnology patents*, 5 Diciembre 2000, disponible en: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf>

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE AND UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE “Policy Statement on Remedies for Standards-essential patents subject to voluntary FRAND commitment” disponible en: <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/09/18/290994.pdf>

US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition* Abril 2007

US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* 6 de abril de 1995

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) *Patents pool and antitrust a comparative analysis* Prepared by the Secretariat, Marzo 2014

Resoluciones Judiciales

Alemania:

ORANGE BOOK STANDARDS MAY 6, 2009 – BGH KZR 39/06.

German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) Case No. KZR 36/17 5.05.20, Sisvel v. Haier

España:

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primea de lo Civil, de 12 de mayo de 1997.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1999.

Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2006.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo) Sec. 3º, 1-10-2018.

Estados Unidos:

Potter Instrument Co. v. Storage Tech. Corp., 211 U.S.P.Q. 493, 641 F.2d 190, Nº 80-1428, Argued Dec. 4, 1980, Decided Feb. 23, 1981.

Stambler v. Diebold, Inc., 11 U.S.P.Q. 2d 1715, 878 F.2d 1445 Nº 89-1045 May 17, 1989.

Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elec. Am. Inc., 860 F. Supp. 1448, 30 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1241 (C.D. Cal. 1993).

In the matter of Dell Computer Corp. FTC Docket No. C-3658, 616, 121 F.T.C. Consent Order, Complaint May 20, 1996, Decision May 20, 1996.

Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571; 1997 U.S. App. LEXIS 81; 41 U.S.P.Q.2S (BNA) 1263, January 3, 1997.

Rambus Inc. v FTC 380 U.S. App. D.C. 431; 522 F.3d 456; 2008 U.S. App. LEXIS 8662; 86 U.S.P.Q.2D (BNA) 1539 Agued February 14, 2008, Decided April 22, 2008.

Gran Bretaña:

The Suprem Court judgment given on 26.08.20 UKSC 37 on appeals from [2018] EWCA Civ 2344 y [2019] EWCA Civ 38

Unión Europea:

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2015, asunto C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. Contra ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

Resoluciones Comisión Europea

COMMISSION DECISION of 9.12.2009 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement Case COMP/38.636 – RAMBUS.

COMISIÓN EUROPEA, MEMO 7330, *Antitrust: Commission confirms sending a Statement of Objections to Rambus* Brussels 23.08.07.

COMISIÓN EUROPEA IP/09/1897 *Antitrust: Commission accepts commitments from Rambus lowering memory chip royalty rates*, Brussels 9.12.09

COMISIÓN EUROPEA MEMO/07/389 *Antitrust: Commission initiates formal proceedings against Qualcomm* Brussels, 1st October 2007.

COMISIÓN EUROPEA MEMO/09/516 *Antitrust: Commission closes formal proceedings against Qualcomm* Brussels 24 noviembre 2009.

COMISIÓN EUROPEA MEMO IP/12/89 *Antitrust: Commission opens proceedings against Samsung* Brussels 31 de enero de 2012.

COMMISSION DECISION 29/04/04 Case AT. 39993 –Samsung- *Enforcement of UMTS standard essential patents.*

COMISIÓN EUROPEA IP 13/406 *Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents* Bruselas 6 de mayo de 2013.

COMISIÓN EUROPEA IP 12/345 *Antitrust: Commission opens proceedings against Motorola* Brussels 3 de abril de 2012.

CASE AT.39985 - MOTOROLA - ENFORCEMENT OF GPRS STANDARD ESSENTIAL PATENTS - Commission Decision of 29.04.2014.