

Tecnológicas a tortas por las patentes del 5G y el wifi

Las compañías pueden acudir a los tribunales para bloquear la venta de dispositivos si el fabricante no paga el canon estipulado

POR PATRICIA ESTEBAN

El pasado mes de agosto, la justicia alemana prohibió a Oppo y OnePlus vender *smartphones* en el país germano tras una demanda de Nokia por el uso ilícito de sus patentes para 4G y 5G. La empresa finlandesa acudió a los tribunales al no llegar a un acuerdo con los fabricantes chinos sobre la tarifa de uso de estas tecnologías. En el centro del conflicto están las llamadas patentes esenciales, es decir, imprescindibles para que un producto cumpla un determinado estándar tecnológico. Por eso, sus propietarios están obligados a conceder licencias de uso a cualquier empresa en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Unos acuerdos muy complejos que pueden acabar en litigio.

“Las negociaciones son poco transparentes y el importe de la tarifa de uso rara vez sale a la luz

ta Vicente, “ya habría más de 50.000 patentes”. Gracias a estas invenciones, las empresas más punteras mueven “decenas de miles de millones de dólares”.

Para registrar una patente esencial, la compañía debe remitir una declaración a los organismos de normalización. El referente en Europa es el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI, por sus siglas en inglés), pero para la tecnología 4G y 5G, por ejemplo, se ha constituido un consejo de siete organismos llamado 3GPP. Estas organizaciones son las que deciden si la patente tiene categoría esencial. A cambio, su titular se compromete a licenciarla, esto es, a permitir su uso, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (conocidas, por sus siglas en inglés, como condiciones FRAND).

Con ello se trata de alcanzar un equilibrio y evitar conductas anticompetitivas. El titular de la SEP no puede negarse a licenciarla porque cerraría el mercado a la competencia, señala Patricia Liñán, socia de Ecija. Pero tampoco se le puede obligar a otorgarla “en condiciones que no retribuyan adecuadamente su esfuerzo innovador”.

La mayor parte de las patentes esenciales (SEP, por sus siglas en inglés) están relacionadas con los estándares de telecomunicaciones, señala Luis Ignacio Vicente, consejero estratégico de Pons IP. Ejemplos de estas tecnologías que garantizan la interoperabilidad entre los dispositivos los encontramos a diario y los usamos de forma automática como el 4G, el 5G o el wifi. Solo en 5G, apunta



El gran debate es discernir qué debe entenderse por “términos justos, razonables y no discriminatorios” en la firma de estos acuerdos. La realidad es que no hay una regulación y, aunque ya hay bastantes resoluciones de los tribunales que sirven de referencia para futuros roces, “todavía no existe suficiente seguridad jurídica al respecto”, indica Vicente.

Por ejemplo, sería discriminatorio, explica Fernando Prieto, socio de ABG Intellectual Property y agente europeo de patentes, exigir un canon disparatado respecto a lo que se pide a otras. Tampoco sería justo vincular el acuerdo a unos compromisos que no tengan relación con la licencia. Para medir la razonabilidad del acuerdo, agrega, se suelen comparar los precios “con la práctica general de la industria”. Pero estos cánones rara vez salen a la luz. Nokia, “una de las firmantes del primer gran contrato de 5G en el mundo”, apunta Prieto, “estimaba que cada *smartphone* con tecnología 5G tendrá un canon de aproximadamente tres euros”. Al final, la dificultad para definir estos requisitos es tal que “en ocasiones las negociaciones pueden llevar años y diversas disputas judiciales”.

Los acuerdos FRAND pueden ser muy complejos, confirma Miguel Montaña, socio de la práctica de propiedad intelectual e industrial de Clifford Chance. Como explica el abogado, no solo se negocia el precio de la licencia, sino también “detalles muy importantes como la forma (por ejemplo, una cantidad a tanto alzado y/o un *royalty* en función de las ventas)”. Cuantificar el valor de las patentes, añade, puede ser difícil porque, teóricamente, “podrían utilizarse varias metodologías para realizar ese cálculo”. También es complejo determinar si las condiciones ofrecidas son “no discriminatorias”. “Ello es debido a que, lógicamente, los acuerdos alcanzados con otros implementadores

de dominio. También es frecuente, señala Liñán, “que se cuestione la esencialidad misma de la patente”.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (fijada en un asunto de 2015 entre Huawei y ZTE), para que el titular de la patente evite ser acusado de abuso de posición de dominio debe haber intentado un arreglo amistoso con el supuesto infractor antes de entablar acciones judiciales. Esto supone, resume Fernando Prieto, que tiene que avisar de la infracción cometida y “transmitir una oferta concreta y escrita de licencia en condiciones FRAND”. La contraparte tiene que actuar con diligencia y solo podrá tildar de abusiva la acción del licenciataria si realiza una contraoferta.

La Comisión Europea lleva años indagando cómo hacer más transparentes las negociaciones de estas patentes. Se busca rebajar la conflictividad del sector en un momento de eclosión tecnológica. Sin embargo, opina Patricia Liñán, ningún sistema puede obviar la negociación entre las partes, pues “siguen siendo las mejor situadas para determinar, en el caso concreto, qué condiciones son aceptables para ambas”.

Pabellón en la feria tecnológica Mobile World Congress, celebrada en febrero en Barcelona.

ROSDÉMORA (ALAMY/CORDON PRESS)

son confidenciales y, además, para que la comparación sea relevante debe tomar en consideración no sólo el precio, sino también muchos otros factores”, expone.

Cuando las negociaciones encallan, entran en escena los abogados externos. El esquema habitual de los casos que terminan en litigio es el siguiente: no hay acuerdo sobre los términos de la licencia o su renovación; el fabricante empieza a usar la patente en sus dispositivos; la propietaria de la tecnología le demanda e, incluso, pide al tribunal que impida la comercialización de los aparatos, y el supuesto infractor se opone alegando que el titular de la patente está abusando de su posición

CLAVES

Uniones de conveniencia

Las *patent pools* son consorcios que aglutinan portafolios de diferentes propietarios. Las empresas ponen en común sus patentes, explica Patricia Liñán, socia de Ecija, “se otorgan una licencia cruzada entre ellos y, a veces, también se comprometen a licenciar a terceros”. La ventaja, opina, es que reduce la litigiosidad y los costes de transacción, “incluidos los de los terceros, que sólo tienen que nego-

ciar de golpe el conjunto”. El problema es cuando, por ejemplo, “se aumenta en exceso el poder negociador de los titulares”, apunta. Desafortunadamente, agrega Luis Ignacio Vicente, consejero estratégico de Pons IP, también existen los llamados *non-practicing entities*, que serían entidades no practican-tes “que adquieren patentes de otros para forzar licencias no razonables”.