

Patentes y *hold-up*: la acción de
cesación ante compromisos
FRAND

Aurea Suñol

Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

*Abstract**

En este trabajo se examina si el compromiso que suelen asumir los titulares de patentes esenciales para un estándar en el seno de organización privadas de adopción de estándares a conceder licencias en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND) implica una renuncia a ejercitar la acción de cesación de la conducta (eventualmente) infractora de la patente por parte de los adoptantes del estándar, lo cual negamos; cuándo es oportuno que los tribunales denieguen su concesión; y cuál es la normativa más adecuada (la legislación de patentes, el Derecho de obligaciones y contratos o el Derecho de la competencia) para articular el control del ejercicio de la acción de cesación por parte del titular de una patente, desde un punto de vista práctico y de policy. En este último sentido concluimos que la legislación de patentes es el mejor mecanismo a tal fin, y que los tribunales nacionales (incluidos los españoles) estaban obligados a denegar la acción de cesación solicitada por el titular de la patente cuando a la vista de las circunstancias del caso su concesión resulte desproporcionado.

In this paper we analyze whether the patent holder of a standard-essential patent encumbered with a fair, reasonable, and non-discriminatory ("FRAND") licensing commitment given to a standard setting organization implies a waiver to seek an injunction prohibiting the use of the patent by the implementers of the standard, which (eventually) amounts to an infringement of the patent right, argument that we reject; when should be good to deny the injunction sought by the patent holder against the (potential) patent infringer, and which is, from a practical and policy standard point, the most suitable law (patent law, contract law or antitrust law) as to control the right of the patent holder to bring an action for a prohibitory injunction. In this latter sense we conclude that the patent law is the best mechanism for this purpose, and that national courts (including the Spanish courts) are forced to deny an injunction sought by the patent holder when, under the circumstances of the case, granting it might be disproportionate.

Title: Patents and hold-up: injunctions and FRAND commitments

Palabras clave: patentes, compromisos FRAND; acción de cesación, derecho de patentes europeo y estadounidense y remedios, proporcionalidad, derecho de obligaciones y contratos, derecho de la competencia

Keywords: patents, FRAND commitments, injunctions, US and European patent law and remedies, proportionality, contract law, antitrust law

* Agradezco los comentarios y sugerencias del Prof. Jesús Alfaro, del Prof. Fernando Gómez Pomar y del Prof. Francisco Marcos. Naturalmente, la responsabilidad de lo que aquí se sostiene es sólo mía. Asimismo agradezco también las sugerencias de los dos revisores anónimos.

Sumario

1. Introducción: Planteamiento del problema y esquema de análisis
2. Estándares, organizaciones privadas de estandarización, conductas oportunistas y compromisos FRAND
 - 2.1. Estándares y estandarización
 - 2.2. Funcionamiento de las organizaciones privadas de estandarización (OEE's)
 - 2.3. Conductas oportunistas ("*patent hold-up*") y mecanismos para evitarlo
 - a. Breve aproximación al problema del oportunismo o "*patent hold-up*"
 - b. Mecanismos para evitarlo
 - 2.4. El compromiso de licenciar la patente en términos FRAND
3. Infracción de la patente sujeta a FRAND y ejercicio de la acción de cesación
 - 3.1. Facultad de ejercitar la acción de cesación de la actividad infractora
 - 3.2. ¿Supone el compromiso FRAND una renuncia a ejercitar la acción de cesación?
4. La viabilidad de rechazar la acción de cesación fundándose en la legislación de patentes
 - 4.1. La solución estadounidense: sustitución por el juez de una "regla de propiedad" por una "regla de responsabilidad"
 - 4.2. La doble solución europea
 - a. Sustitución de una "regla de propiedad" por una "regla de responsabilidad": El artículo 12 de la Directiva
 - b. Predominio de la "regla de responsabilidad": El artículo 3 del Directiva
 - c. Un nota sobre la determinación de la regalía FRAND
5. El éxito de la acción de cesación ejercitada
 - 5.1. Rechazar por principio la acción de cesación
 - a. Juicio de racionalidad económica de la tesis anti-cesación *per se*
 - (i) Algunas debilidades de la conjetura del *hold-up* en el contexto de las OEE's
 - (ii) Efectos adversos de la tesis "*anti-cesación*": "*holdout*" y desincentivo a la innovación
 - b. Análisis jurídico de la tesis anti-cesación *per se*
 - 5.2. Hacia una aproximación casuística
 - a. Los casos más claros del potencial licenciante reacio a negociar y viceversa
 - b. Algunas observaciones de carácter general.
 - 5.3. La suerte de la solicitud cautelar de cesación
6. Legislación de patentes vs. Derecho de obligaciones y contratos vs. Derecho de la competencia
 - 6.1. Legislación de patentes vs. Derecho de obligaciones y contratos
 - a. Incumplimiento contractual: el deber de negociar de buena fe
 - b. Abuso de derecho y ejercicio del derecho de mala fe
 - 6.2. Legislación de patentes vs. legislación *antitrust*
7. Conclusiones
8. Tabla de jurisprudencia citada
9. Bibliografía

1. Introducción: Planteamiento del problema y esquema de análisis

Los estándares que facilitan la interoperabilidad entre productos son cruciales para el desarrollo económico, y las patentes lo son, a su vez, para los procedimientos en los que se adoptan esos estándares, puesto que las invenciones que constituyen su objeto suelen ser la mejor y más innovadora tecnología disponible. De ahí que, en la práctica, sea frecuente que este tipo de estándares incorporen tecnologías sobre las cuales una o, como sucede a menudo, múltiples compañías ostentan derechos de patente. Así lo prueba, por ejemplo, la base de datos de derechos de propiedad intelectual de la *European Telecommunications Standard Institute* (en adelante, ETSI), una de las organizaciones privadas de establecimiento de estándares (en adelante, "OEE's") más importantes en Europa, en la que consta que existen 4.380 derechos de propiedad intelectual que han sido declarados como esenciales para el estándar GSM y 8.666 que lo han sido para el estándar UMTS 3G¹.

Para encontrar un equilibrio entre los intereses de los diversos participantes y evitar conductas que acaben por frustrar los objetivos perseguidos por las OEE's, la mayoría de sus estatutos o reglamentos cuentan con reglas que regulan algunos aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual y, por lo que ahora importa, con los derechos de patente. Especialmente relevantes son aquellas que se orientan a aminorar o *prima facie* evitar el riesgo de que el titular de la patente que ha sido incorporada a un estándar ponga en práctica comportamientos oportunistas *ex post* (esto es: una vez que se aprueba el estándar que la incorpora y los terceros ya han realizado inversiones específicas para adoptarlo) y que, resultan, en definitiva en una regalía mayor del que habría resultado si el acuerdo se hubiera realizado *ex-ante* y, por tanto, antes de la adopción del estándar. De entre ellas destacan por su frecuencia e importancia las que obligan o incentivan a sus miembros a que se comprometan a conceder licencias de las patentes que resultan o puedan resultar esenciales para el estándar que se considera en términos justos, razonables y no discriminatorios ("compromisos FRAND").

Pero como enseña la "guerra de patentes" en la que están inmersas importantes compañías del sector de la telefonía móvil, muchos de los conflictos que se suscitan en este contexto surgen cuando el titular de una patente esencial para un estándar que se ha comprometido a conceder licencias en términos FRAND y los adoptantes del estándar que la incorpora (potenciales licenciados) que, por ende, la explotan, no alcanzan un acuerdo en torno al regalía FRAND. Y ello, porque los adoptantes consideran que la regalía ofrecida es irrazonable por excesiva y, por tanto, no es FRAND o, a la inversa, porque los titulares de la patente consideran que el regalía que el potencial licenciado está dispuesto a satisfacer es inferior a lo que merece su contribución inventiva. Como es fácil imaginar, el conflicto desemboca, por lo general, en una demanda interpuesta por el titular de la patente contra el adoptante del estándar que la incorpora por infracción de la patente en la que se ejercitan, entre otras y por lo que ahora interesa, la acción de cesación de la eventual actividad infractora.

¹ V. <http://webapp.etsi.org/IPR/>.

En la viabilidad y conveniencia de denegar la acción de cesación solicitada por el titular de una patente sujeta a FRAND y en el mecanismo legal idóneo para, llegado el caso, encauzar su rechazo reside precisamente el meollo del debate habido tanto en los EE.UU. como en Europa respecto a esta cuestión.

Desde la primera perspectiva, las principales ideas se han aglutinado en torno a las dos siguientes tesis: una, la tesis *anti-cesación*, que o bien defiende que el compromiso FRAND implica *per se* una renuncia a ejercitar la acción (tesis inusual) o bien que en el contexto FRAND la acción de cesación ha de denegarse sistemáticamente (tesis común); y, dos, la tesis más flexible que, sin negar la posibilidad de rechazar la solicitud cesación en ciertos casos, aboga por una aproximación más casuística.

Desde la óptica de los mecanismos a los que hipotéticamente los adoptantes de la patente que incorpora el estándar podrían acudir para lograr que su titular no pueda ejercitar en el caso la acción de cesación tres son, esencialmente, las vías que se han propuesto y usado en la práctica: el Derecho de patentes y, más en particular, los preceptos que regulan los remedios en caso de infracción; el Derecho de obligaciones y de contratos y el Derecho de la competencia.

En este trabajo intentaremos defender, en primer término, **que el compromiso Frand no implica una renuncia a ejercitar la acción de cesación de la conducta eventualmente infractora de una patente esencial incorporada a un estándar**. Las razones que avalan nuestro planteamiento son las siguientes:

- i) Ese compromiso no constituye en sí mismo una licencia, por lo que los adoptantes del estándar que incluye esa patente (y por tanto la usan) han de negociar y alcanzar un acuerdo de licencia con el titular de la misma;
- ii) Los adoptantes no pueden invocar la existencia de una licencia implícita, toda vez que el titular de la patente al comprometerse a licenciarla en términos FRAND pone claramente de manifiesto su intención de ejercitar el derecho a la patente, y con él la posibilidad de exigir la cesación, si los potenciales licenciarios la explotan sin satisfacer los royalties FRAND. Tan sólo en el caso de que el titular se mantuviera inactivo durante bastante tiempo pese a los requerimientos u ofertas cursadas por potenciales licenciarios podría afirmarse que su comportamiento es contrario a las exigencias de la buena fe, en concreto, a la prohibición del *venire contra factum proprium*. Por las mismas razones, el compromiso FRAND **tampoco implica una renuncia a solicitar una orden cautelar de cesación**.

En segundo término, sostendremos que la conclusión anterior no es obstáculo para considerar que **en algunos casos sea oportuno denegar la cesación solicitada por el titular de la patente cuando éste se comporte de forma oportunista** y que cuanto menos en el ámbito de la UE, **la legislación de patentes es, por regla general, un mecanismo más adecuado que el Derecho de obligaciones y contratos y el Derecho de la competencia** para articular la aplicación de tales límites al ejercicio de sus derechos por parte del titular de una patente. Sin embargo, estas

posibilidades del Derecho de patentes no han sido suficientemente exploradas. A tal fin, mostraremos, en primer lugar, **la viabilidad de rechazar la solicitud de cesación fundándose en esta normativa tanto en los EE.UU. como en el contexto europeo** lo que nos llevará a las siguientes conclusiones:

- i) En los EE.UU es posible denegar la acción de cesación, puesto que su concesión no es automática sino que es una cuestión de *equity* que exige que los tribunales valoren la adecuación del remedio para conjurar el perjuicio. Por tanto, los tribunales deniegan la cesación al titular cuando estiman que hay otros remedios distintos más adecuados para reparar el perjuicio, que se han saldado en conceder "*ongoing royalties*", esto es, daños futuros en forma de royalties FRAND en lugar de la condena a cesar, sustituyendo, así, una regla de propiedad por una regla de responsabilidad.
- ii) En la UE es también posible no conceder la acción de cesación bien sea con base en la norma nacional análoga al artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE en aquellos países que la hayan adoptado, y en la que se sustituye asimismo una regla de propiedad por una regla de responsabilidad, bien sea y en todo caso sobre la base el artículo 3 del Directiva 2004/48 /CE, que sujeta con carácter general a un mandato de proporcionalidad a todas las medidas dirigidas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Sentado lo anterior, examinaremos **cuándo estimar la acción de cesación ejercitada es o no proporcional** y concluiremos lo siguiente:

- i) Ni la racionalidad económica ni un análisis jurídico respaldan la tesis según la cual la acción de cesación ha de denegarse sistemáticamente (tesis *anti-cesación*). Así, desde un punto de eficiencia no lo es por dos razones: las debilidades que presenta la conjetura del *patent hold-up* en el marco de las OEE, y los efectos adversos que se siguen de un régimen bajo el cual la acción de cesación se deniega automáticamente; y desde una óptica jurídica, puesto que ni la Directiva 2004/48/CE, ni los requisitos a los que se sujeta la concesión de la acción de cesación en los EE.UU. permiten al tribunal denegar *per se* la orden de cesación solicitada por el titular de una patente esencial para un estándar.
- ii) Es preciso realizar una aproximación casuística que determine, a la vista de las circunstancias del caso concreto, si la concesión de la cesación provoca un daño desproporcionado; esto es: si los beneficios que se derivan de ella no compensan el daño que se infligiría a la otra parte o al interés general.
- iii) Por su parte y por regla general, en estos casos no concurrirán los presupuestos a que se condiciona la concesión de la orden cautelar de cesación.

Finalmente, analizaremos y pondremos de manifiesto **los inconvenientes que presentan las alternativas a la normativa de patentes (Derecho de obligaciones y contratos y Derecho de la competencia) desde una perspectiva práctica y de *policy***. Desde la óptica contractual,

sostendremos que es preferible resolver estos conflictos mediante la aplicación de la legislación de patentes a hacerlo recurriendo el Derecho de obligaciones y contratos, por las siguientes razones:

- i) El recurso al **incumplimiento contractual** y más en particular, por infracción el deber de buena fe que debe presidir las negociaciones contractuales, exige demostrar que el compromiso que el titular de la patente asume de licenciarla en términos FRAND es, en efecto, una obligación derivada de un contrato y que los adoptantes del estándar pueden exigir judicialmente su cumplimiento, lo cual no ha sido aceptado por diversos tribunales nacionales (no así en los EE.UU); los adoptantes de una patente esencial para un estándar que no formen parte de la OEE pueden quedar huérfanos de protección por esta vía y en todo caso aún hay que demostrar que el titular de la patente no ha negociado de buena fe (en nuestro ordenamiento, art. 6 del CC), lo que no es sencillo de acreditar.
- ii) El fundamento dogmático del **abuso de derecho y ejercicio del derecho de mala fe** presenta dificultades ya que es dudoso que esta solución opere solo en el plano de los remedios y no del derecho (lo cual supondría infringir el artículo 31 del Acuerdo ADPIC); en todo caso, en nuestro país es difícil acreditar que solicitar la cesación constituye un abuso de derecho en estos supuestos, dado el carácter excepcional de esta figura y, finalmente, y es éste reparo que comparte con la vía contractual, existe el riesgo de *forum shopping* si los criterios legales y jurisprudenciales para apreciar el abuso de derecho varían de jurisdicción a jurisdicción.

La legislación de patentes es también más adecuada que el Derecho de la competencia para controlar el ejercicio de la acción de cesación, por las siguientes razones:

- i) Logra armonizar los criterios sobre la concesión de la cesación en estos casos de forma más sencilla, ya que no es preciso demostrar que titular de la patente tiene posición de dominio ni que el ejercicio de la acción de cesación es anticompetitivo. Además, si la patente no es válida o, en todo caso, no ha sido infringida, ya no es preciso abordar la cuestión de si procede o no conceder la cesación, pues en los procedimientos de patentes aquél análisis precede a este último.
- ii) Y, desde una óptica de *policy*, sentado que los remedios que ofrece la legislación de patentes (combinados, en su caso, con los contractuales), son adecuados para combatir adecuadamente la clase de conducta oportunista que examinamos, el beneficio marginal de aplicar el Derecho de la competencia puede no compensar sus costes.

Convendrá, con todo, empezar esbozando los trazos esenciales sobre las normas o estándares y el funcionamiento de las organizaciones privadas de estandarización así como la racionalidad de muchas de las reglas que contienen los reglamentos de las OEE's, entre ellas, los compromisos FRAND.

2. Estándares, organizaciones privadas de estandarización, conductas oportunistas y compromisos FRAND

2.1 Estándares y estandarización

Los estándares son un conjunto de especificaciones técnicas que proporcionan, o se proponen proporcionar, un diseño común para un producto o procedimiento¹. Aunque esta definición excluye algunos tipos de estándares² (*ad ex.* los que requieren que ciertos productos cumplan con determinadas características tales como los niveles de calidad o seguridad) comprende aquellos que resultan de más interés a los efectos de este trabajo y, probablemente, los que tiene una mayor importancia económica: los llamados *estándares de interfaz o de compatibilidad*. Ejemplos comunes de este tipo de estándares son los estándares de video transmisión, las tecnologías de acceso a la red, los protocolos, etc. Su función estriba en esencia en promover la compatibilidad o interoperabilidad entre productos controlando cómo interactúan los unos con los otros. Así, los productos que cumplen con un determinado estándar comparten ciertas características que los hacen compatibles con otros productos complementarios. Algunos de ellos son complejos (*ad ex.* el conjunto de interfaces de programa de aplicación o de programación de aplicaciones que define la compatibilidad entre el sistema operativo de *Microsoft Windows*). Otros, en cambio, son mucho más simples (*ad ex.* enchufes diseñados con un estándar específico).

Por su parte, la estandarización es el procedimiento de adopción e implementación de normas o estándares, las cuales pueden tener su origen en las siguientes tres circunstancias: en ocasiones una especificación técnica puede convertirse en un estándar *de facto* a través de la fuerza del mercado, esto es, como consecuencia de su amplia aceptación y adopción por los usuarios (*ad ex.* el sistema operativo de *Windows*); en otras, en cambio, son las autoridades públicas (agencias o entidades nacionales o supra-nacionales como la Unión Europea) quienes establecen que ciertos productos o procesos deben cumplir con un determinado estándar y, por tanto, obligan a los fabricantes a adoptarlo. Se habla entonces de estándares legales. Por último, los estándares pueden ser el resultado de los esfuerzos coordinados llevados a cabo en el seno de organizaciones privadas ("*Standard Setting Organizations*", en adelante, OEE's), donde sus miembros, por regla general, entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, acuerdan estándares en una gran variedad de sectores de la economía, especialmente y entre otras, en la industria tecnológica y en la de telecomunicaciones, permitiendo que los productos de diversos fabricantes sean compatibles entre sí, a fin de crear una base tecnológica compatible que satisfaga las exigencias competitivas de la industria (*ad ex.* el lenguaje de hipertexto de la *World Wide Web - HTML-* que fue desarrollado por la *World Wide Web Consortium* ("*W3C*"). Nuestro estudio se centra únicamente en este último tipo de estándares o normas que, en definitiva, son los más

¹ V. LEMLEY (2002, p. 1896).

² Aunque circunscrito a estándares adoptados en organizaciones reconocidas, el artículo 1 apartado 6 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998, *por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas*, contiene una definición de estándar técnico que engloba tanto las normas de diseño como las de gradación o procedimiento.

significativos y los que generan las cuestiones jurídicas más relevantes.

Naturalmente en las industrias de alta tecnología y, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y de redes, el papel que desempeñan las OEE's es vital para que puedan adoptarse nuevas tecnologías con celeridad, incrementar el número de productos que pueden comunicarse entre ellos y reducir los costes de los consumidores. Por ello, la propia Comunicación de la Comisión en la que se contienen las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (en adelante, "las Directrices de 2011") reconoce que los acuerdos de estandarización suelen producir efectos económicos positivos importantes; que por lo general aumentan la competencia; y que reducen los costes de producción y de venta¹.

2.2. Funcionamiento de las organizaciones privadas de estandarización (OEE's)

El procedimiento de estandarización que tiene lugar en una OEE y en la que se debate qué tecnología es la más apropiada para ser estandarizada suele estar abierto a cualquier interesado y, por lo general, todos los miembros que participan en ella tienen oportunidad de contribuir en la discusión, desarrollo y aprobación de un determinado estándar. La afiliación a una determinada OEE implica aceptar los términos y condiciones por ella establecidos en sus estatutos o reglamentos internos, y aunque varían de una organización a otra, la mayoría de ellas incluye en el contrato que suscriben con los miembros una cláusula que les exige leer y cumplir con sus normas.

Con frecuencia, los intereses e incentivos de los participantes no están alineados, habida cuenta de las distintas actividades que desarrollan en el mercado. Grosso modo, hay tres tipos de empresas:

En primer término, las empresas puramente innovadoras, que sólo están activas en los mercados "*upstream*" y que, por tanto, únicamente desarrollan y comercializan invenciones. Su fuente de financiación proviene de los ingresos procedentes de las patentes de que son titulares y su interés consiste en rentabilizar al máximo los derechos que ostentan sobre las mismas.

En segundo lugar, las empresas activas únicamente en el mercado "*downstream*". Fabrican productos u ofrecen servicios que incorporan o que contienen las invenciones desarrolladas por terceros sobre las que, en su caso, existen derechos de patente. Su interés es, naturalmente, minimizar el coste que supone la utilización de la patente.

Por último, hay empresas integradas verticalmente, esto es, que son titulares de patentes y, además, fabrican los productos que las incorporan. Tienen, por tanto, una mezcla de incentivos e intereses. Por una parte, obtienen ingresos de las patentes de las que son titulares; y, por otra, han de pagar royalties a otras empresas que tiene derechos de patente esenciales para un estándar.

¹ V. apartado 263 de las Directrices [DOUE 14.II.2011 (2011/C 11/01)]. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/guidelines_es.pdf

Por consiguiente, pueden conceder licencias a cambio de las de otras empresas (licencias cruzadas).

Esta pluralidad y divergencia de intereses obligan a los estatutos o reglamentos internos de las OEE's a establecer reglas que minimicen las conductas oportunistas de sus miembros.

2.3. Conductas oportunistas ("*patent hold-up*") y mecanismos para evitarlo

En efecto, existe el riesgo de que el titular de una patente que ha sido incorporada a un estándar se comporte de manera oportunista *ex post*, es decir, una vez que se aprueba el estándar y los usuarios o potenciales usuarios han realizado inversiones para adoptarlo (*patent hold-up*). Veamos a grandes trazos en qué consiste este fenómeno y alguno de los mecanismos que las OEE's han arbitrado en sus estatutos o reglamentos internos para reducir su aparición.

a. Breve aproximación al problema del oportunismo o "*patent hold-up*"

El oportunismo *ex-post* es posible siempre que haya inversiones irreversibles (*relationship-specific investments*)¹. En los términos más simples, antes de que se adopte el correspondiente estándar existen diversas tecnologías alternativas, es decir, las empresas compiten en tecnología ofreciendo diversas soluciones a un problema que la estandarización trata de resolver. Pero una vez que la OEE aprueba el estándar que incorpora la invención patentada y se realizan inversiones específicas para adoptarla (esto es, para aprender la invención y asimilar las mejoras en curso; para desarrollar productos basados en ella; para construir fábricas, plantas industriales, maquinarias, etc. que permitan fabricar los productos estandarizados así como inversiones realizadas en prestaciones complementarias para fabricar o vender tales productos; en campañas de marketing...), el titular de la patente puede imponer unos términos de licencia más onerosos para los licenciarios y más favorables para el licenciante, sobre todo, una regalía mayor del que habría resultado si se hubiera alcanzado el acuerdo antes de la adopción del estándar².

Como en todos los casos de inversiones específicas, el oportunismo es factible porque la adopción de una determinada tecnología como estándar reduce el valor de las tecnologías alternativas³. En efecto, las inversiones específicas realizadas por los potenciales usuarios para adaptarse a la tecnología estandarizada (i) aumentan los costes de cambiar a otra tecnología alternativa (*switching costs*); (ii) el coste de oportunidad de retrasar la introducción del producto o servicio en el mercado y, en fin, (iii) la necesidad (y el elevado coste) de coordinar a todos los adoptantes para que cambien a una tecnología alternativa (*collective switching cost*)⁴.

¹ V. por todos, WILLIAMSON (1985, pp. 52-56) y en el contexto FRAND, WRIGHT/ KOBAYASHI, (2009, p. 470 y pp. 486 y ss., con ulteriores referencias.

² Lo advierten entre otros muchos, FARELL/ HAYES/ SHAPIRO/ SULLIVAN (2007, pp. 613 y ss.), LEMLEY (2007, pp. 153-154), GERADIN / RATO (2007 p. 154), LEVEQUE/MANN (2007, p. 3), SHAPIRO (2010) WRIGHT/KOBAYASHI (2008, pp. 12 y 18) y CARLTON / SHAMPIN (2013, pp. 3 y 4).

³ V. en este sentido y por ejemplo, WRIGHT/KOBAYASHI (2008, pp. 12 y 18) y FARELL/ HAYES/ SHAPIRO/ SULLIVAN (2007, p. 614).

Así es, la adopción de un estándar provoca que los usuarios se encuentren “atados” (*lock-in*) a la tecnología incorporada al estándar¹ lo que confiere al titular de la patente que la cubre un poder de negociación o de mercado *ex-post* que *ex-ante* era más débil o inexistente² y que le permite exigir una regalía superior al que merece su contribución a la invención³. Y este problema se agrava en aquellos productos tecnológicos (programas de ordenador, telecomunicaciones, semiconductores, etc.), que combinan muchos componentes sobre cada uno de los cuales existen múltiples patentes⁴.

- (i) Ello, no obstante, a nuestro juicio y como más desarrollaremos, lo cierto es que la conjetura del *hold-up* aunque teóricamente plausible adolece de diversas debilidades en la práctica en el contexto de las OEE's. Y, de hecho, y como también veremos carece de evidencias empíricas sólidas que lo respalden⁵.

b. Mecanismos para evitarlo

En todo caso, los reglamentos de las OEE's suelen contener reglas en relativas a los derechos de propiedad intelectual que se orientan mitigar o evitar el oportunismo de los titulares de patentes. De entre ellas las más comunes y relevantes son las que imponen a los miembros **la obligación de comunicar** durante el proceso, y antes de que se adopte el estándar sujeto a consideración, **las patentes relevantes para el estándar** que se discute⁶, pues, a menudo, el comportamiento oportunista se aprovecha de que los participantes conocen demasiado tarde la existencia de esas patentes⁷.

⁴ Lo señalan, por ejemplo, TEECE/SHERRY (2003, p. 1937) y MERGES/KUHN (2008, p 9).

¹ V. de entre tantos, TEECE/SHERRY, (2003, p. 1937), FARELL/ HAYES/ SHAPIRO/ SULLIVAN (2007, p 608 y p.613) y MERGES/KUHN (2008 p. 9).

² V. entre tantos FARELL/ HAYES/ SHAPIRO/ SULLIVAN (2007, p. 608 y p. 613), SWANSON / BAUMOL (2005, pp. 8 a 10), CARRIER (2009, p. 328) y CARLTON / SHAMPIN (2013, pp. 3 y 4).

³ Sostienen que el titular de la patente tiene un incentivo para actuar de forma oportunista y forzar a los adoptantes a aceptar royalties por una cuantía superior a la que merece su innovación, entre otros muchos, SWANSON / BAUMOL (2005, p. 19 y 20, con ulteriores referencias) y con la misma idea de fondo, CARRIER, (2009, p. 328). En la jurisprudencia, *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 2012 WL 4477215 (9th Cir. 2012), que señala que, en teoría, una vez que el estándar ha sido ampliamente aceptado y su adopción es necesaria para competir en un particular mercado, el titular de una SEP puede solicitar royalties irrazonablemente altos a quienes comercializan productos o servicios que la incorporan. Desde la óptica del adoptante, sostienen que para éste la alternativa que hubiera a la SEP resulta menos atractiva, entre los primeros, FARELL/ HAYES/ SHAPIRO/ SULLIVAN (2007, p. 614), por lo que su deseo de pagar por la tecnología patentada aumenta, MILLER (2007, p. 613).

⁴ V. entre otros, LEMLEY/SHAPIRO (2007, pp. 1991) y LEMLEY/SHAPIRO (2013, pp. 1149 a 1151).

⁵ V. *infra* apartado 5.1. i)

⁶ Para un estudio empírico sobre las reglas de divulgación contenidas en las OEE's, CONTRERAS (2013, *passim*).

⁷ V. entre los muchos que conciben esta obligación como un instrumento para mitigar comportamientos oportunistas por parte del titular de la patente, FARELL/HAYES/ SHAPIRO/ SULLIVAN, (2007, p. 624), LEMLEY (2007, p. 155), WEISER (2007, p. 25), CARRIER (2009, p. 327), CARLTON / SHAMPIN (2013, p. 8). De hecho, las Directrices de

No obstante, el ámbito material y temporal de estas normas de comunicación no es homogéneo en todas las organizaciones y suelen ser ambiguas e imprecisas¹.

Desde la primera perspectiva, de acuerdo con las Directrices de 2011², esta obligación afecta sólo a las patentes que sean esenciales para el estándar que se discute ("*standard essential patents*", en adelante "SEP"). Por tales se entiende aquellas sin cuya utilización – y, por tanto, sin infringirlas – no es técnicamente posible implementar el estándar³. Normalmente las OEE's no incluyen a las solicitudes de patentes en el ámbito material de sus reglas sobre comunicación. Es esta, además, un obligación de comunicación "diligente". Es decir, a la vista del coste y dificultad que entrañaría para los miembros realizar una búsqueda exhaustiva en su cartera de patentes, las OEE's suelen exigir que se divulguen aquellas SEP que razonablemente podían conocer.

Desde la óptica temporal ahora, las normas de las OEE's son algo vagas pues tienden a requerir una divulgación "*temprana*". Otras, las menos, son algo más precisas. Es el caso ahora y por ejemplo, de la IEEE que establece la obligación de revelar las patentes "*tan pronto como sea razonablemente posible pero (en todo caso) antes de la adopción del estándar*".

Pero conocer a tiempo la existencia de una SEP no evita que, llegado el caso, sus titulares puedan impedir su uso por terceros o exigir el regalía que les parezca oportuno a cambio de conceder una licencia. No en vano, la patente confiere a su titular un *ius prohibendi* que le faculta a impedir a terceros la realización de actos de explotación de la invención patentada. Por ello, junto a la obligación de divulgación, la inmensa mayoría de OEE's exigen o, a veces, invitan a sus miembros a que **se comprometan, de común de forma irrevocable, a conceder licencias en términos razonables y no discriminatorios**⁴ (FRAND o RAND)⁵ de las patentes de las que son

2011 condicionan el beneplácito *antitrust* a que las OEE's impongan en sus reglamentos la divulgación de buena fe de los derechos de propiedad intelectual esenciales para el estándar, a menos que el titular de la patente se haya comprometido a licenciarla libre de regalía (v. considerando 286 de las mencionadas Directrices).

¹ V. por ejemplo, *Rambus v. Infineon Tech.* 318 F.3d 1081, 1102 (Fed. Cir. 2003), que señaló que la política de divulgación de *Join Electronic Devices Engineering Council* pecaba de una "*asombrosa falta de detalles*".

² V. punto 286 de las Directrices de 2011.

³ V. con esta noción de patente esencial para el estándar, por ejemplo, *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., et al.*, Case No. C10-1823JLR (W. D. Wash. 2013). Con todo, debe advertirse que cada estatuto contiene su propia definición de derecho de propiedad intelectual esencial. Así, por ejemplo, en el reglamento ETSI se establece que: (...) "*essential*" as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate equipment or methods which comply with a standard without infringing that IPR. For the avoidance of doubt in exceptional cases where a standard can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPR, all such IPR shall be considered essential (...).

⁴ V. para un estudio reciente sobre las normas relacionadas con el derecho de patente que contienen los estatutos de las OEE's, BEKKERS/ UPDEGROVE (2013), y para algún otro trabajo algo más alejado en el tiempo, CHIAO/ LERNER/ TIROLE (2007) y LEMLEY (2002).

⁵ En las OEE's estadounidenses y la literatura de ese país suelen aludir a este compromiso con el término "RAND". Con todo, parece que no hay diferencias sustanciales entre ambas nociones, por lo que pueden

titulares en caso de que sean o devengan esenciales para el estándar definitivo.

2.4. El compromiso de licenciar la patente en términos FRAND

En efecto, los compromisos FRAND suelen concebirse también como un mecanismo que protege a potenciales licenciatarios frente a conductas oportunistas del titular de la patente esencial, pues aminora el riesgo de que éste pueda ejercer poder de mercado y exigir unos royalties excesivos¹.

En particular, mediante este compromiso se asegura, de un lado, el acceso a las SEP a fin de que los estándares que las incorporan puedan ser adoptados por terceros en términos no prohibitivos o discriminatorios; y, de otro lado, que el titular de la patente pueda recuperar la inversión realizada para lograr la innovación. La adopción de una tecnología técnicamente inferior por la sola razón de que la superior se encuentra patentada presenta el riesgo de que el estándar no sea adoptado generalizadamente. De ahí que, aunque no puede descartarse que algunos participantes opten por no adoptar el estándar que se discute si tienen que pagar royalties al titular de la patente esencial, no parece que un programa de licencias de uso libre sea necesariamente más ventajoso a largo plazo. La razón es sencilla de advertir: caso de que el estándar sea inferior es bastante probable que, a la larga, las compañías graviten hacia al superior, en la medida, claro está, que los consumidores descarten los productos que incorporan una tecnología inferior e, incluso, que las empresas dejen de participar en las OOE'S. De hecho, existen trabajos que empíricamente demuestran el impacto que ha tenido el cambio que alguna OOE's ha hecho en sus reglamentos, y en concreto, OASIS, de exigir a los miembros a comprometerse a conceder licencia a obligarles a conceder *de facto* una licencia libre de regalía, y que se ha concretado en un significativo descenso de las compañías que, desde entonces, han optado por unirse a esta organización². Se dice, por ello, que **el compromiso FRAND maximiza la oportunidad de estandarizar la mejor tecnología disponible**, lo que promueve la proliferación de estándares, proporcionando incentivos a los miembros para adoptar el estándar que técnicamente es superior y preservando, a su vez, el incentivo del titular de la patente para innovar, antes y durante el proceso³.

manejarse de forma indistinta. De hecho la jurisprudencia comunitaria y las Directrices se refieren con frecuencia también a la expresión "RAND". También los tribunales de EE.UU. y algunos autores han sostenido que ambas expresiones son equivalentes. V. *ad ex. Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* 2012 WL 2376664 (N. D. Ill. 2012) y entre los autores, CAMESASCA/LANGUS/ NEVEN/TREACY (2013, p. 7).

¹ Conciben el compromiso FRAND como una regla adecuada para reducir el "*patent hold-up problem*", de entre tantos, SCOTT KIEFF/LAYNE-FARRAR (2013, p. 1108) y EPSTEIN/SCOTT KIEFF/SPULBER (2012, p. 12), aunque generalmente consideran que no logra eliminarlo. V en este último sentido y entre otros, SWANSON/BAUMOL (2005, p. 5), FARELL/ HAYES/ SHAPIRO/ SULLIVAN (2007, p. 609 y p. 624), MILLER (2007, p. 367), LEMLEY (2007, p. 156), CARRIER (2009, pp. 327 y 341), LICHTMAN (2010 p. 1032), LEMLEY/SHAPIRO (2013, pp. 1140 y 1141), GANGLMAI/ FROEB/ WERDEN (2012, p. 251) y CARLTON / SHAMPIN (2013, p. 9). Lo admite, también, pese a que se muestra muy escéptico con la existencia de ese problema en sí mismo, SIDAK (2013, p. 181). En la jurisprudencia, lo advierten también, *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 2012 WL 4477215 (9Th Cir. 2012), *Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.* 2012 WL 4845628 (N. D. Cal., 2012) y *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., et al.*, Case No. C10-1823JLR (W. D. Wash. 2013) confirmada por *Microsoft vs. Motorola* (9th. Cir., 2015).

² V. con ulteriores argumentos STOLL (2014, *passim*).

Sin embargo, pese a que los compromisos FRAND están ampliamente extendidos en las políticas de propiedad intelectual de las OEE's ninguna de ellas esclarece su concreto significado y, por otra parte, tampoco existe un criterio consensuado para determinar si una concreta licencia cumple o no con ese compromiso¹. Esta falta de claridad unida a los escasos esfuerzos desplegados por las OEE's para acotar esa noción ha sido objeto de severas críticas por parte de un sector relevante de la doctrina desde bien temprano².

También hay quienes han aplaudido la ausencia de una definición precisa porque así se dota al compromiso FRAND de la flexibilidad necesaria³. Dado que estas normas son el resultado de una evolución competitiva, no parece descabellado considerar que su indeterminación no es una debilidad, sino una ventaja⁴.

3. Infracción de la patente sujeta a FRAND y ejercicio de la acción de cesación

3.1. Facultad de ejercitar la acción de cesación de la actividad infractora

El derecho de patente confiere a su titular el derecho a prohibir a los terceros la realización de los actos de explotación de la invención patentada legalmente establecidos (en la Ley de Patentes española, arts. 59 y 60) sin su consentimiento. En consecuencia, *prima facie* los adoptantes del estándar no pueden utilizar la invención patentada que está incorporada en él ni realizar cualquier otro acto comprendido en el *ius prohibendi* sin el consentimiento del titular (siempre que tales actos no se hallen comprendidos entre las limitaciones y excepciones que se recogen en los artículos 61 a 66 LP) o sin contar en su caso con la oportuna licencia. En caso contrario, el titular de la SEP puede ejercitar, entre otras, la acción de cesación. Así se sigue del artículo 11 la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, *relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual* (en adelante, la Directiva 2004/48/CE), que refleja lo establecido en el artículo 44.1 del ADPIC y, consecuentemente, así lo reconocen las legislaciones europeas (en España, art. 71 a) LP)⁵.

³ V. en esta línea, DEVELLIS (2003, p. 344 y p. 235, con cita de SCHALLOP).

¹ Lo advierten, entre otros, HURWITZ (2008, p. 1913), GERADIN/RATO (2007, p. 10), SWANSON/BAUMOL (2005, p. 5), LICHTMAN (2010, p. 1031) y BEKKERS/UPDEGROVE (2013, pp. 102 y 103).

² V. *ad ex.* PATTERSON (2002, p. 1054), TEECE / SHERRY (2003 p. 1971), WEISER (2007, p. 26), SWANSON / BAUMOL (2005, p. 5), LEMLEY (2002, p. 1964-1965), RYSMAN/SIMCOE (2011, p. 2) y más recientemente señalan que lo ideal sería que las OEE's ofrecieran una guía detallada de qué constituye una regalía razonable para una SEP, pero que lamentablemente raramente lo hacen, LEMLEY/SHAPIRO (2013, p. 9).

³ V. *ad. ex.* GERADIN /RATO (2007, p. 10) y EPSTEIN/ SCOTT KIEFF / SPULBER (2012, p. 12).

⁴ Lo indican y defienden con apoyo en estudios que lo avalan, EPSTEIN/ SCOTT KIEFF / SPULBER (2012, p. 12).

⁵ Para un estudio reciente sobre las condiciones que suelen exigirse para conceder una orden de cesación definitiva y cautelar en Europa y, particularmente, en Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Holanda, CAMESASCA/LANGUS/NEVEN/TREACY (2013, pp. 291 a 331).

Algunos autores sostienen, no obstante, que el compromiso FRAND supone una renuncia implícita a ejercitar la acción de cesación¹. De otro modo –se dice– estos compromisos devendrían insuficientes para combatir las conductas oportunistas. Y si ello es así respecto del ejercicio de la acción de cesación definitiva por infracción de la SEP, otro tanto puede afirmarse, en línea con ese razonamiento, respecto de la facultad del titular de solicitar una orden cautelar de cesación.

3.2. ¿Supone el compromiso FRAND una renuncia a ejercitar la acción de cesación?

A nuestro juicio, no hay razones de peso para afirmar que el compromiso FRAND implica una renuncia a solicitar la cesación de la conducta infractora.

No cabe duda de que la licencia atribuye al licenciatarario un derecho subjetivo a la explotación de la patente licenciada y entraña, en todo caso, para el licenciante, la obligación de renunciar al ejercicio de la acción por violación. Pero para que pueda entenderse que el titular de la patente ha renunciado a ejercitarla es preciso obviamente que se haya obligado, en efecto, a licenciar la patente. De modo tal, que los únicos extremos que queden por determinar *ex post* sean los específicos términos de esa licencia ya acordada –como, por ejemplo, el porcentaje del royalty–.

Sucede, sin embargo, que la redacción de buena parte de los reglamentos internos de la OEE que incluyen el compromiso por parte del titular de la SEP a licenciarla en términos FRAND no permiten llegar a esa conclusión. Es decir, el compromiso FRAND no constituye en sí mismo una licencia². Como botón de muestra valga, el reglamento de ETSI, que simplemente establece que el estándar que se discute puede que no se apruebe hasta que el titular del derecho de propiedad intelectual esencial para el mismo “garantice/asegure” su intención de licenciarlo en términos FRAND. Más cristalino, si cabe, es el tenor de los estatutos de ITU, que establecen que la declaración de licenciar en términos FRAND no constituye una concesión de una licencia efectiva. Es claro, por tanto, que los adoptantes del estándar han de negociar y llegar a acuerdos de licencia con el titular de la SEP. Y esas negociaciones entre ambos se llevan a cabo fuera del marco de las OEE. De hecho, algunas de ellas incluso prohíben expresamente en sus reglamentos que tales negociaciones se desarrollen bajo su auspicio, como es el caso de ETSI. En términos de Derecho Privado, la participación en una OEE puede generar deberes de negociar de buena fe, pero no crea contratos ni precontratos de licencia.

¹ V. DOLMANS (2002, *passim*), MILLER (2007, pp. 358 y 378). V. también, aunque con una aproximación más indirecta y menos estricta, LEMLEY/SHAPIRO (2013, pp. 1141 y 1142), que sostienen que el tribunal que conozca de la acción por infracción de la patente puede concluir que el titular de la SEP sujeta a FRAND está reconociendo con esa promesa que el remedio adecuado en caso de infracción es la concesión de una indemnización por los daños y perjuicios y que esa infracción no le causa ningún perjuicio irreparable.

² Conforme, GERADIN /LAYNE-FARRAR (2007, p. 88). Aunque defiende otra aproximación, reconoce también que las normas de las OEE’s debieran dejar claro que cuando un miembro declara por escrito su compromiso a licenciar sus patentes en términos FRAND suscribe verdaderamente un acuerdo de licencia, LEMLEY (2007, p. 157). Entre los pronunciamientos judiciales que han concluido que el compromiso FRAND no es una licencia en sí misma, Rb. Den Haag, 17-III 2010 (*Philips v. SK Kassetten*) y Rb. Den Haag 14.03.2012, LJN BV8871 (*Samsung v. Apple*).

Podría argumentarse que si, al participar en la OEE, el titular se ha comprometido a licenciar las patentes cubiertas por el estándar en términos FRAND, los terceros deberían poder utilizar ese estándar libremente siempre y cuando satisfagan el correspondiente regalía razonable. En consecuencia –seguiría el argumento– aunque el titular y los usuarios del estándar no hayan acordado de forma expresa la licencia, cabe invocar la existencia de una licencia implícita¹ (en realidad, la existencia de un *venire contra factum proprium* en caso de que se interpusiera una demanda), de donde se seguiría que el titular ha renunciado a ejercitar la pretensión por violación de la patente en cuestión.

Aunque el argumento no está exento de peso, no parece demasiado persuasivo por una doble razón. En primer término, asumiendo que el titular de la patente haya revelado la existencia de la misma, parece claro que al contraer el compromiso de licenciarla en términos FRAND en modo alguno induce a los miembros de la OEE ni a terceros ajenos a creer que no ejercerá los derechos que la patente le confiere. Más bien sucede todo lo contrario. Mediante ese compromiso, el titular pone claramente de manifiesto su intención de ejercerlos, advirtiendo a los potenciales licenciatarios que deben satisfacer los royalties oportunos si quieren explotar la patente esencial para el estándar. Cuestión distinta sería que el titular de la patente, a pesar de haberse comprometido a licenciarla en tales términos y no obstante los requerimientos u ofertas de potenciales licenciatarios, permaneciera inactivo durante un periodo dilatado de tiempo, en cuyo caso, atendiendo a las circunstancias del supuesto concreto, ese argumento seguramente resultaría exitoso. En tal caso, sí que podría afirmarse que su comportamiento es contrario a las exigencias de la buena fe, en concreto, a la prohibición del *venire contra factum proprium*. En efecto, hay una conducta previa – la participación en la OEE y la revelación de la patente esencial – en la que han invertido su confianza los terceros – cuando incorporan la patente a sus procesos de producción y solicitan la licencia en términos FRAND –, lo que es imputable al titular de la patente – que permanece “silencioso” durante ese período de tiempo – y que se comporta de forma contradictoria con las expectativas generadas en los terceros al ejercer la acción de cesación contra los que deseaban obtener la licencia.

En segundo término, hay que recordar que la renuncia a un derecho subjetivo, como lo es el derecho de patente, ha de ser explícita o, cuanto menos, ha de deducirse claramente de circunstancias que no puedan ser interpretadas de otro modo. Nada en las normas contenidas en los reglamentos o estatutos de la OEE ni, a nuestro juicio, nada en la conducta del titular permite deducir de manera clara que el titular ha renunciado a solicitar la pretensión de cesación de la actividad infractora². Y naturalmente, no es posible imponer un significado a los términos FRAND

¹ V. en esta línea, LICHTMAN (2010, p. 1043) y en la jurisprudencia, *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, WL 4477215 (9th Circ. 2012), donde se sostuvo que implícito a las promesas RAND está, quizás, la garantía de que el titular de la patente no adoptará medidas que impidan a los potenciales usuarios usar la patente, como lo es la de solicitar una orden de cesación.

² Como con buen criterio han entendido los tribunales alemanes y algunos pronunciamientos estadounidenses. V. entre estos últimos, *Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* 2012 WL 3289835 (W.D. Wis. 2012)], donde el tribunal advierte que ninguna de las reglas contenidas en los estatutos o reglamentos de las organizaciones ETSI o IEEE

que las partes no anticiparon cuando asumieron voluntariamente, bien ingresar a la OEE, bien certificar por escrito que se comprometía a licenciar sus patentes esenciales en esos términos.

Por supuesto, nada impide que las OEE establezcan una regla FRAND más estricta. Pero su tenor ha de dejar claro que, cuando sus miembros se unen a la OEE o firman una declaración comprometiéndose a licenciar sus patentes esenciales en esos términos, suscriben verdaderamente un acuerdo de licencia, y no sólo una obligación o promesa de acordar y negociar después esa licencia y sus concretas condiciones¹.

Por tanto, los compromisos FRAND no entrañan una renuncia a ejercitar la acción de cesación por infracción de la SEP contra quienes realicen cualquiera de los actos comprendidos en el *ius prohibendi* sin haber aceptado previamente los términos de la licencia propuestos por el titular, incluidos los royalties². Así lo ha entendido recientemente el TJUE³ y otros tantos tribunales⁴. A

impiden que el titular de la patente pueda solicitar la cesación o cualquier otra pretensión como remedio a la infracción, ni tampoco hay en ellos o en los contratos que el titular de la patente suscribe con estas organizaciones nada que sugiera que ambos pretenden o acuerdan que no podrá solicitar la cesación. Además, el tribunal puso de manifiesto que el Juez Posner, para rechazar la cesación en el caso *Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* 2012 WL 3289835 (W.D. Wis. 2012)] se basó en argumentos económicos o de *policy*, pero no hizo análisis jurídico contractual alguno. Lo señala también confirmada *Microsoft vs. Motorola* (9th. Cir., 2015)Y entre los pronunciamientos alemanes, LG Mannheim 2-V-2012, 2 O 367/11, caso *General Instrument Corp. v. Microsoft* (BeckRs 2012, p. 11805) , que concluyó que ni en la Declaración de la existencia de la patente esencial ni en la que el titular se comprometía a licenciarla entrañaba una renuncia a la acción de cesación, la cual limitaría al actor a ofrecer o aceptar una oferta FRAND y solicitar el pago del regalíade la licencia FRAND, en su caso a través de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios caso, y que tal renuncia de los derechos de exclusiva que la patente otorga a su titular sería a lo sumo de naturaleza contractual y no limitaría directamente los derechos del actor, como titular de la patente, pues teniendo en cuenta la naturaleza esencial de las órdenes de cesación, que están asociados de manera inseparable a la patente, ello sería jurídicamente imposible.

¹ Advierte que es preciso que ello se establezca explícitamente y por adelantado, y no que simplemente se deduzca posteriormente por vía de la interpretación, LAYNE-FARRAR (2007, p. 44) y reconoce que las OEE debieran dejar bien claro a sus miembros cuáles son sus obligaciones en lugar de incluirlas en los reglamentos o estatutos y asumir que éstos las conocen, LEMLEY (2007, p. 15). En la jurisprudencia, en igual sentido, *Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* 2012 WL 3289835 (W.D. Wis. 2012), que sostuvo que un contrato que impida al titular de la patente un derecho que normalmente le asiste a solicitar la cesación debe hacerlo claramente y que los contratos que éste suscribe con las OEE's no son claros en este punto, por lo que concluyó que no había incumplimiento de la obligación FRAND por el hecho de que el titular de la patente solicitase una orden de cesación en la demanda por infracción de la patente.

² Entre los partidarios de esta conclusión, GERADIN /M. RATO (2007, p. 11) COOTER (2008, p. 34), LAYNE-FARRAR (2009, p. 44), EPSTEIN/SCOTT KIEFF/SPULBER (2012, p. 20), CAMESASCA/LANGUS/ NEVEN/TREACY (2013, p. 287) DORSEY/ MCGUIRE (2013) y MERGES/KUHN (2008, pp. 11 y 12) que lo sostienen para los casos en los que el titular de la patente simplemente exige unos royalties que a juicio de los adoptantes son excesivos.

³ V. STJCE de 16-VII-2015, asunto C-170/13 (*Huawei c. ZTE Corp.*), Fundamentos 58 y 59.

⁴ En la jurisprudencia alemana, v. LG Mannheim 2-V-2012, 2 O 367/11, caso *General Instrument Corp. v. Microsoft* (BeckRs 2012, p. 11805) y en la norteamericana, v. en este sentido, *Townshed v. Rockwell Intel Corp.*, 555 U.S.P.Q.2d (BNA) 1011, 1014 (N. D. Cal. 2000), *Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* 2012 WL 3289835 (W.D. Wis. 2012) y *Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.* En *Rambus* y *In re Negotiated Data Solutions LLC (N-Data)*, (F.T.C. 23-I-2008), la FTC ordenó ofrecer licencias en los términos determinados, pero no prohibió a las partes implicadas interponer una demanda solicitando la cesación de la infracción de la patente contra los adoptantes que declinaran esas ofertas, luego no entendió que hubiera una renuncia de esa acción (V. *Opinion of Commission on Reconsideration of Final Order* at 4-5, *Rambus Inc.*, FTC Docket No. 9302 (27.04.2007), accesible en http://www.ftc.gov/os/adjpro/d9302/70427commopinionpetreconsideration_pv.pdf.)

lo único que el titular de la patente ha renunciado es a su derecho a solicitar una regalía ilimitada y, en particular, a solicitar cualquier regalía que no sea verdaderamente FRAND.

Lo argumentado y concluido puede trasladarse *mutis mutandi* a la facultad que asiste al titular de la SEP de solicitar la adopción de medidas cautelares fundadas en la infracción de la SEP y consistentes, por lo que ahora interesa, en la cesación de la actividad infractora (v. art. 50 ADPIC y art. 9 de la Directiva 2004/48/CE; y en nuestra legislación, art. 134.1 LP). Cuestión distinta es que, como mas tarde se argumentará, en el contexto FRAND por regla general no se den los presupuestos exigidos para que proceda su estimación.

4. La viabilidad de rechazar la acción de cesación fundándose en la legislación de patentes

El hecho de que los compromisos FRAND no entrañen una renuncia a ejercitar la acción de cesación no significa que en ocasiones sea razonable - y hasta deseable - que el tribunal que conoce de la acción por violación de patente no la estime.

De lo que se trata hora ahora es de indagar si esa opción es o no viable fundándose en la legislación de patentes tanto en los EE.UU. como en el contexto europeo comparando las soluciones que respectivamente se han diseñado o en su caso proponemos a tal fin.

4.1. La solución estadounidense: sustitución por el juez de una "regla de propiedad" por una "regla de responsabilidad"

En los EE.UU. la respuesta a la cuestión planteada no ofrece demasiadas dificultades, especialmente desde la sentencia del Tribunal Supremo recaída en el asunto *eBay v. MercExchange*¹ donde se recoge la doctrina según la cual la cesación como remedio para salvaguardar el derecho de patente, lejos de ser automática, está sujeta a un estándar de "equity"² y requiere que los tribunales valoren la adecuación del remedio para conjurar el perjuicio que ocasiona la conducta infractora; la proporcionalidad entre el perjuicio sufrido y el que causa la adopción de la medida y el interés público.

De ahí que, desde entonces, los tribunales hayan denegado la cesación en el contexto de los FRAND cuando no se daba el perjuicio exigible, a la vista especialmente del grave perjuicio que su concesión podía entrañar para el adoptante y de que existían otros remedios, distintos de la

¹ V. *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

² Cfr. 35 U.S.C. § 283 (2006): "The several courts having jurisdiction of cases under this title [35 USCS Sects. 1 et seq.] may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable". Lo recuerda últimamente, en el contexto FRAND, *Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* 2012 WL 2376664 (N. D. Ill. 2012).

acción de cesación, más adecuados para repararlo¹.

Menos claro ha resultado, sin embargo, determinar el remedio sustitutivo adecuado, teniendo en cuenta que, al menos tradicionalmente en materia de propiedad industrial, la pretensión de cesación se encamina a paralizar la infracción e impedir su continuación en el futuro, mientras que la acción de daños se orienta a reparar la lesión real y efectiva ya causada.

La solución arbitrada en los EE.UU. ha consistido en imponer una regla de responsabilidad por cuya virtud los tribunales conceden "*ongoing royalties*", esto es, daños futuros en forma de royalties FRAND en lugar de la condena a cesar². De esta suerte, los tribunales convierten una "regla de propiedad" (el derecho de exclusión que la patente confiere al titular de la SEP y que puede hacer valer ejercitando la acción de cesación), en una "regla de responsabilidad" (el derecho a ser económicamente compensado por el adoptante-licenciatarario que utiliza la SEP)³.

4.2. La doble solución europea

En la UE, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual han sido objeto de una armonización de mínimos a través de la Directiva 2004/48/CE. En ella, el legislador comunitario diseñó una medida que *prima facie* podría resultar útil en el contexto de las SEP sujetas a FRAND: la posibilidad de que el juez pueda sustituir la cesación de la conducta infractora de la patente por una compensación pecuniaria.

a. Sustitución de una "regla de propiedad" por una "regla de responsabilidad": El artículo 12 de la Directiva

En efecto, el artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE faculta a los Estados miembros para ordenar

¹ V. *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 2012 WL 5993202 (W.D. Wash 2012) confirmada por *Microsoft vs. Motorola* (9th Cir., 2015) y *Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* 2012 WL 2376664 (N. D. Ill. 2012) [Posner].

² En efecto, pese a que la facultad del juez para conceder "*ongoing royalties*" es cuestión controvertida en ese país, la *United States Court of Appeals for the Federal Circuit*, ha reconocido esa posibilidad sobre la base de *equity* y, en particular, sobre la base 35 U.S.C. § 283 de su ley de Patentes, a cuyo tenor "*injunctions granted under the patent laws must "prevent" the violation of any right secured by patent*", bajo el argumento de que la compensación económica en forma del regalía (el "*ongoing royalty*") puede efectivamente impedir la violación del derecho de patente V. *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 504 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007). En la doctrina, a favor de esta tesis y por todos, LEMLEY (2011, pp. 695-711); y, en contra, *ad ex.* JANICKE (2011, *passim*) y GÓMEZ-AROSTEGUI, (2010, *passim*).

³ Conviene advertir, con todo, que los titulares de patentes esenciales sujetas a una obligación FRAND han encontrado una vía ingeniosa para obtener la orden de cesación que los tribunales suelen denegarles: demandar ante la *International Trade Commission* (ITC), la cual, en caso de constatar una violación de la s. 337 de la *Tariff Act*, lo que presupone infracción de la patente, sólo puede dictar órdenes de cesación o de prohibición de importación a los EE.UU. de los productos infractores. Muestra de ello es, por ejemplo, la decisión dictada hace unos meses por la ITC en la que concluye que ciertos modelos del *iPhone* y *Ipad* fabricados por *Apple Inc.* violan la s. 337, pues infringen patentes de las que Samsung es titular y, en consecuencia, ordena a *Apple Inc.* que se abstenga de importarlos, venderlos o distribuirlos en EE.UU. Y, a pesar de que esta decisión fue revocada al poco tiempo por la *US Trade Representative* (USTR) sobre la base de argumentos de *policy* relativos al FRAND y el efecto que la concesión de la cesación podría tener en las condiciones de competencia en la economía y en los consumidores, la USTR clarificó que la ITC estaba en condiciones de conocer casos relacionados con patentes sujetas a FRAND y que en ciertas circunstancias la cesación podía ser un remedio adecuado

el pago de una reparación pecuniaria, en lugar de la aplicación de las medidas previstas en la Directiva y, entre ellas, la orden de cesación, siempre que (i) la persona destinataria de la medida (*ad ex.* el infractor) no haya actuado intencionada ni negligentemente; (ii) que su ejecución pueda causarle un perjuicio desproporcionado, y (iii) que la parte perjudicada (*ad ex.* el titular de la patente) pueda ser razonablemente resarcida mediante una reparación pecuniaria.

Por tanto, al igual que la solución estadounidense, el artículo 12 de la Directiva sustituye una "regla de propiedad" por una "regla de responsabilidad", con la salvedad (importante) que los países que la han adoptado cuentan con una norma específica que respalda al tribunal para proceder de ese modo.

No obstante el atractivo que presenta esta medida no está al abrigo de algunos inconvenientes que se proyectan tanto en el requisito subjetivo al que la norma condiciona su aplicación como en la naturaleza de la norma misma.

Desde la primera perspectiva, que el infractor no haya actuado intencionada o negligentemente no encaja bien en el contexto que nos ocupa. Al respecto, basta reparar en que tratándose de patentes esenciales sujetas a FRAND, en la práctica, no será fácil que los interesados en adoptar el estándar de que se trate (los potenciales licenciatarios) ignoren que está cubierto por una o diversas patentes y, por tanto, que la infracción no sea intencionada¹. Además, conviene no olvidar que las OEE's obligan comúnmente a sus miembros a revelar las patentes que son o pueden ser esenciales para los estándares que se están desarrollando, por lo que no parece que sean especialmente difíciles de identificar.

Desde la óptica de la naturaleza de norma, el legislador comunitario dejó libertad a los Estados miembro para incorporar esta medida alternativa prevista en el artículo 12 de la Directiva en sus ordenamientos y más de la mitad de los Estados, entre ellos España, no lo han hecho².

b. Predominio de la "regla de responsabilidad": El artículo 3 del Directiva

Así, pues, sea porque el artículo 12 de la Directiva no se ahorra plenamente al supuesto típico de violación de patentes sometidas a FRAND, sea porque el país de que se trate no ha incorporado esta norma, en principio pareciera que, por regla general, una vez constada la infracción de la patente, los tribunales han de conceder necesariamente la cesación, estuviera o no su titular obligado a licenciarla en términos FRAND. Sobre todo porque el artículo 11 de la Directiva obliga a los Estados a garantizar que, una vez declarada judicialmente la infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor una orden

¹ Lo advierten LEMLEY/SHAPIRO (2013, p. 1156).

² Arts. 62 a 71 de la LP; Italia (art. 124 del *Codice della proprietà industriale*) y Francia (L611 a L613 del *Code de la propriété intellectuelle*). Según el documento de trabajo realizado por la Comisión, ese precepto ha sido adoptado por Dinamarca, Estonia, Alemania; Lituania, Malta, Polonia, Rumania y Suecia. (V. *Documento de trabajo de la Comisión sobre la aplicación 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 intelectual en los estados miembros*, SEC(2010) 1589 final, nota 50.

destinada a impedir su continuación.

Se trataría, no obstante, de una conclusión precipitada. Al respecto, es preciso tener en cuenta en primer término, que el artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE, al igual que el artículo 44 del ADPIC, deja discrecionalidad a las autoridades competentes para conceder o no la cesación en el caso concreto. Otra cosa es que habida cuenta de que la facultad de impedir que los terceros realicen actos de explotación de la patente sin consentimiento es precisamente el meollo del derecho que la patente atribuye a su titular, los tribunales hayan tendido a concederla de forma casi automática cuando la patente es válida y ha sido, en efecto, infringida.

En segundo término, conviene no olvidar que el artículo 3 de la Directiva 2004/48 /CE sujeta con carácter general a un mandato de proporcionalidad a todas las medidas dirigidas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Y el TJUE ha señalado que tanto las normas nacionales que las regulan como su aplicación por los órganos jurisdiccionales nacionales deben respetar las limitaciones previstas en la Directiva 2004/48/CE¹.

La conclusión que se sigue es que los tribunales nacionales (españoles incluidos) pueden (y deben) denegar la orden de cesación solicitada por el titular de la patente cuando en atención a las circunstancias del caso sea una medida desproporcionada. Y ello, con independencia de lo que al respecto establezcan sus respectivas legislaciones nacionales².

Ahora bien, conviene recordar que esta vía no opera en sí misma como una excepción al derecho de patente. Por el contrario, parte del reconocimiento de que tal derecho existe y ha sido infringido pero, a la vista de las circunstancias del caso, el cese de la conducta infractora no constituye un remedio proporcionado y, por ende, adecuado para salvaguardar el derecho de patente. De ello se siguen dos consecuencias importantes.

La primera y más evidente, es que el titular de la patente tiene derecho a ser indemnizado por los daños derivados de la actividad infractora realizada por el adoptante hasta que termina el procedimiento. Así, lo ha reconocido el Abogado General Wathelet en sus Conclusiones a la

¹ V. entre las últimas, SSTJCE 16.02.2012, asunto C-360/10 (“Sabam”), 24.11.2001, asunto C-70/10 (“Scarlet Extended”), apartado 33.

² Así lo ha señalado recientemente un pronunciamiento inglés resolviendo precisamente un caso de infracción de patente sujeta a FRAND (V. *HTC Corporation v Nokia Corporation* [2013] EWHC 3778 (Pat), y también incluso los tribunales alemanes han afirmado en algún caso la posibilidad de denegar su concesión en casos excepcionales en los que la ejecución de la medida resulte claramente desproporcionada. V. LG Mannheim 27.02.2009, 7 O 94/08, Caso *FRAND-Erklärung*, (*GRUR Prax*, 2010, p. 318), donde, aunque en esa ocasión el demandado era un tercero al que el titular de la patente esencial, que se había obligado a licenciarla en términos FRAND, le había cedido la patente, el tribunal consideró que únicamente cabe denegar la cesación de la conducta infractora sobre la base del carácter desproporcionado de la medida en casos atípicos y excepcionales. Y ello, habida cuenta de que, pese a que en principio la ejecución de una orden de cesación en ocasiones puede considerarse desproporcionada, pues los derechos atribuidos por la patente a su titular no son ilimitados (art. 14 (2) § 242 del BGB), el legislador no ha sujetado la concesión de la cesación a ningún requisito de proporcionalidad y esta medida asegura el derecho de exclusiva atribuido al titular de la patente y protegido constitucionalmente. Y en el caso concreto, el tribunal concluyó, que el hecho la actora ejercitara una acción de cesación para instar a la parte infractora a que obtuviera la oportuna licencia no podía considerarse comprendido en esos casos excepcionales.

cuestión prejudicial planteada por el *Landgericht Düsseldorf* al TJUE que versa precisamente sobre un conflicto de patentes sujetas a FRAND desde la óptica del Derecho de la competencia ¹.

La segunda consecuencia es que el adoptante (infractor) debe satisfacer la regalía FRAND.

La solución ideada por los tribunales estadounidenses a tal fin, y que antes hemos expuesto, nos parece sugerente. No obstante, y abstracción hecha de las serias dudas que puede plantear la posibilidad de conceder daños futuros en estos casos en algunos sistemas jurídicos europeos, no está exenta de algún reparo.

El primero es que a la luz de la Directiva 2004/48 /CE parecería incoherente desde una óptica sistemática. Porque el efecto práctico que la solución estadounidense alcanza es el mismo al que se llega en aplicación de la medida alternativa prevista por el artículo 12 de la Directiva 2004/48 /CE. Por tanto, de acogerse aquella solución, una norma que es facultativa para los Estados acabaría por convertirse en una norma imperativa.

Es este, no obstante y bien miradas las cosas, un obstáculo poco significativo, pues se desvanecerá en breve, ya que el artículo 118(2) de la versión actual (31 de enero de 2014) del Proyecto de Reglamento sobre las normas de procedimiento del futuro Tribunal de Patente Unitaria, sin perjuicio de conceder discrecionalidad al juez para conceder o no la cesación, prevé una norma análoga al art. 12 de la Directiva 2004/48 /CE, por lo que ésta acabará por imponerse en todos los Estados que formen parte de la patente unitaria (España, por cierto, de momento no forma parte).

El segundo reparo radica en que la solución estadounidense incumpliría las exigencias del Acuerdo ADPIC. Desde el momento en que el tribunal determina (luego impone) la regalía FRAND oportuno es, al menos, dudoso que no pueda equipararse *de facto* a una licencia obligatoria, cuya concesión está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones procedimentales establecidas en el artículo 31 ADPIC que no se cumplen en el caso FRAND. Pero se olvida así que esta solución opera en el plano de los remedios y no del derecho y, por ello mismo, su adecuación a las obligaciones derivadas del ADPIC no debiera examinarse desde la óptica su artículo 31 ADPIC, sino de los preceptos que regulan los remedios frente a la violación de un derecho de propiedad intelectual. Y el artículo 44.2 del Acuerdo ADPIC permite que los Estados Miembros puedan conceder entre otras medidas alternativas a la cesación "una compensación adecuada" de acuerdo con las normas del Estado Miembro de que se trate.

Mas si todos esos reparos se creyeran insalvables (que no lo creemos) y si las partes no llegaran a

¹ V. Conclusiones del Abogado General Wathelet, de 20.11.2014, asunto C-170/13 (*Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*), apartado 102, en el que se sostiene que: "Por último, considero que una demanda de indemnización por actos de explotación pasados que violen la SEP no plantea ningún problema con respecto a la aplicación del artículo 102 TFUE. Dado que con tal solicitud sólo se persigue la indemnización del titular de una SEP por infracciones anteriores de su patente, la misma no supone, como señala la Comisión, «ni la exclusión del mercado de productos conformes a una norma, ni la aceptación por un licenciatario potencial de condiciones de licencia que no favorecen la posterior explotación de una SEP»".

un acuerdo sobre su cuantía (y, a menos, claro está, que se hubiera solicitado al tribunal su determinación), al titular de la patente esencial siempre le quedaría el recurso de interponer sucesivas demandas para obtener los daños y perjuicios pasados derivados de la actividad infractora del adoptante para cada nuevo periodo de infracción. Pero, como es fácil advertir, esta solución, al margen de ser poco práctica, aumentaría considerablemente los costes de litigación.

c. Un nota sobre la determinación de la regalía FRAND

Como hemos visto, la denegación de la cesación y la imposición en su lugar de una regla de responsabilidad por cuya virtud los tribunales conceden daños futuros en forma de royalties FRAND, bien sea porque así lo determina motu proprio el tribunal, bien sea porque el potencial licenciado se opone a la demanda por infracción de patente alegando que en el caso concreto no procede conceder la acción de cesación solicitada por el titular de la patente, pone a los tribunales en la tesitura de tener que determinar si los términos ofrecidos por el titular de la patente son o no razonables.

No es ésta una tarea desconocida en nuestro sistema y, en particular, en el ámbito de la propiedad intelectual, como lo muestran las diversas decisiones que han tenido que pronunciarse en torno a la razonabilidad de licencias no exclusivas de los derechos gestionados que las entidades de gestión deben conceder, bajo remuneración, a quien lo solicite, salvo motivo justificado, por virtud del artículo 157 LPI¹.

Con todo, existen varias diferencias fundamentales que desaconsejan trasladar automáticamente la doctrina desarrollada en esa sede al marco que nos ocupa.

Primero, el art. 157 de la LPI obliga a las Entidades de Gestión a conceder licencias de uso de los derechos que gestionan a quien lo solicite, en la forma y condiciones que allí se establecen. En cambio, la obligación FRAND tiene origen en un contrato que el titular de la patente esencial voluntariamente suscribe, pues siempre puede escoger no formar parte de la organización y, además, en la mayoría de ellas, esta obligación no surge automáticamente con el ingreso en la correspondiente OEE, sino que nace cuando el titular de la patente declara, por escrito, su voluntad de licenciarla de ese modo.

Segundo, como han establecido nuestros tribunales la entidad de gestión colectiva goza, de facto, de una situación de monopolio²; ello unido a otros los privilegios que le concede la legislación de propiedad intelectual hace que, en palabras de la CNDF, “su responsabilidad en términos de transparencia, objetividad y razonabilidad sea mucho mayor que la de otros operadores de mercado”³.

¹ V. *ad ex.* SSTs 22.12.2008 (RJ 2009\163), 13.12.2010 (RJ 2011\1779); 7.4.2009 (RJ 2009\3289), 18.02.2009 (RJ 2009\3286), SAN 10.03.2010 (RJCA 2010\415) y SSAP Madrid 13.05.2011 (JUR 2011\248576), Barcelona 13.01.2009 (AC 2009\693).

² V. *ad ex.* STS 22.12. 2008 (RJ 2009\163), RTDC 23.07.2009 AC\2009\1932), RCNDC 19.12.2011 (AC 2011\2369).

³ V. RTDC 23.07.2009 AC\2009\1932.

Además, nuestro Tribunal Supremo ha estimado que las entidades de gestión redactan de forma unilateral las cláusulas del contrato-tipo, pues considera que existe un escaso o nulo margen por parte de los usuarios para modificarlo por medio de la negociación contractual¹.

Por último, los usuarios, salvo casos excepcionales, tienen derecho a usar el repertorio gestionado por las entidades de gestión contra el pago de una remuneración equitativa, y necesariamente, han de obtener la oportuna autorización. En los casos de patentes sujetas a un compromiso FRAND, los adoptantes no tienen derecho a utilizar el estándar que incorpora la patente, toda vez que, como hemos visto, no constituye una licencia en sí misma, ni tampoco están necesariamente constreñidos a utilizarlo, pues no estamos aquí ante un estándar legal que los usuarios estén obligados a adoptar. No obstante si, como parece plausible, el compromiso FRAND se interpreta como un compromiso contractual en favor de tercero, seguramente el potencial usuario puede confiar o, al menos, tiene una expectativa razonable, de que podrá obtener una licencia siempre que satisfaga la regalía en términos Frand.

Como quiera que fuese, probablemente sería bueno que fueran las partes quienes determinaran esa regalía razonable en caso de que no procediera de la cesación pues, de hacerlo los tribunales y, como han advertido algunos autores, en ocasiones, puede conducir tanto a una sobre compensación como a una infra compensación al titular de la patente. Y ello por razón de que la información de que éstos disponen es, a menudo imperfecta, y normalmente, licenciante y potencial licenciado tienen una información más completa acerca de cuál es en el caso concreto el royalty adecuado².

5. El éxito de la acción de cesación ejercitada

En el apartado anterior hemos visto que tanto en EE.UU como en el ámbito europeo la legislación de patentes permite denegar la acción de cesación. Conviene examinar ahora si estimar acción de cesación ejercitada es o no proporcional³.

5.1. Rechazar por principio la acción de cesación

De acuerdo con la tesis mantenida por algunos de los defensores del oportunismo *ex-post*, los compromisos FRAND, en la medida en que no proporcionan ninguna guía sobre el parámetro de la regalía que el titular de la patente esencial puede exigir en el futuro, no eliminan el riesgo de

¹ V. STS 22.12. 2008 (RJ 2009\163).

² V. en esta línea por todos, EPSTEIN (1997, *passim*), MERGERS (1994, *passim*), COTTER (2008, pp. 1175-76) y GOLDEN, (2010, pp. 564-66).

³ Se impone un *caveat* previo: de las diversas conductas oportunistas que los titulares de SEP's pueden poner en práctica, nuestra atención se centrará únicamente en la consistente en exigir royalties que, supuestamente, no son FRAND (y, por tanto, no en supuestos de ausencia de revelación de la existencia de la patente o manipulación de las reglas de las OEE's.)

que este último exija a los potenciales usuarios una regalía excesivamente alta¹. Todo lo contrario, - se dice - puede valerse de la acción de cesación de la conducta infractora para aumentar la presión sobre el adoptante². Y esta situación se hace especialmente evidente en aquellos productos que combinan una pluralidad de componentes distintos sobre los que existen a su vez múltiples patentes también distintas³. La condena a cesar implicará normalmente que el infractor no pueda continuar comercializando el producto hasta que haya retirado el componente que infringe la patente, por lo que tenderá a aceptar una regalía por una cuantía superior de la que debería satisfacer en caso de ser condenado a pagar una indemnización por daños⁴. Por todo ello, proponen denegar sistemáticamente la cesación⁵, tanto más cuando ningún perjuicio irreparable se causa ya que, su compromiso FRAND implica reconocer que una indemnización por los daños causados es suficiente compensación por la infracción.

La idea que intentaremos defender en las próximas líneas es justo la contraria: ni la racionalidad económica ni un análisis jurídico respaldan la tesis *anti-cesación*.

a. Juicio de racionalidad económica de la tesis anti-cesación *per se*

No es eficiente denegar sistemáticamente la cesación, al menos, por dos razones: a) las debilidades que presenta la conjetura del *patent hold-up* en el marco de las OEE; y b) los efectos adversos que se siguen de un régimen bajo el cual la acción de cesación se deniega automáticamente.

(i) Algunas debilidades de la conjetura del *hold-up* en el contexto de las OEE's

Los defensores de la tesis anti-cesación *per se* parten de la premisa de que en el momento de la adopción del estándar **existía una tecnología alternativa y que, además, los miembros integrantes de la OEE la habrían escogido** cualesquiera que fueran las condiciones de licencia ofrecidas. Esta tesis da por supuesto, también, que *ex ante* los miembros ignoran por completo los términos de la eventual licencia que el titular de la SEP ofrecerá y cuando los conocen ya han

¹ V. con una aproximación u otra entre los autores y por todos, TEECE/SHERRY (2003, p. 1956) LEMLEY (2002, pp. 1923 y 1927), ídem (2007, pp. 158 y 167) que sostiene otro tanto a menos que los titulares de patentes esenciales se obliguen a especificar el contenido de los términos de la licencia *ex ante* y CAMESASCA/LANGUS/NEVEN/TREACY (2013, p. 14); y en la doctrina jurisprudencial, *Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.* 2012 WL 4845628 (N. D. Cal. 2012), donde el tribunal consideró plausible que cuando el titular amenaza con solicitar una orden de cesación, el adoptante del estándar se encuentra en una posición de negociación desventajosa en las negociación privadas y en la misma línea, *Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* 2012 WL 2376664 (N. D. Ill. 2012) (Posner) y *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014).

² V. en esta línea, FARELL/ HAYES/SHAPIRO/SULLIVAN (2007, pp. 603 y 616), LICHTMAN (2010, pp. 1023 y 1033), SHAPIRO (2010, p. 280) y, desde una óptica más general, LEMLEY/SHAPIRO (2007).

³ V. por todos, LEMLEY/SHAPIRO (2007, p. 1993), LEMLEY, (2007, pp. 153 y 154), CHIEN/LEMLEY (2012, p. 39). En la jurisprudencia, lo advierten, entre otras, *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., et al.*, Case No. C10-1823JLR (W. D. Wash. 2013).

⁴ LEMLEY/SHAPIRO (2007, pp. 13 y 14) y LEMLEY (2007, pp. 153 y 154).

⁵ V. *ad ex.*, KESAN/HAYES (2014, pp. 10 y 106).

hecho inversiones específicamente destinadas a implementar la SEP. Sin embargo, esas premisas ni son siempre exactas ni encuentran en todo caso respaldo en la realidad práctica.

Bajo el primer aspecto, hay que observar que aunque las OEE's suelen tener lugar cuando existen tecnologías alternativas para seleccionar y en mercados tecnológicos competitivos, no siempre sucede así¹. Parece claro, pues, que al menos en esa hipótesis, marginal reconocemos, la SEP es *ex ante* lo suficiente valiosa en sí misma y es improbable que el proceso de estandarización, que elimina o disminuye el valor de las alternativas cuando las haya, cree o aumente el poder de negociación de su titular y, con él, la posibilidad de que éste solicite una regalía superior al que de otro modo hubiera obtenido.

Bajo el segundo aspecto, es de ver que aún en el caso de que la tecnología patentada contara con alternativas *ex ante*, no hay razón que autorice a presumir que, de haber conocido las condiciones ofrecidas por su titular para licenciarla, **los miembros integrantes de la OEE hubieran adoptado un estándar distinto al que adoptaron**. Por el contrario, es esta una cuestión compleja cuya respuesta no es evidente y depende de los hechos y circunstancias particulares del estándar de que se trate, como lo confirman algunos pronunciamientos judiciales habidos en este contexto². De hecho, no puede descartarse que la OEE optara incluso por retirar el estándar o, simplemente, por no adoptarlo.

Desde la perspectiva ahora de las condiciones de la licencia que se ofrecerán si la patente se incorpora finalmente al estándar, hay que advertir que los titulares de patentes tienen un interés evidente en desvelarlas para obtener el máximo respaldo entre los miembros de la OEE. De ahí que, en la práctica, muchos de ellos entablen negociaciones con los adoptantes antes de que se apruebe el estándar³, lo que en definitiva muestra que tienden a preferir la opción de la licencia a la de reservarse la posibilidad de someter a los adoptantes a conductas oportunistas en el futuro. De hecho, diversos reglamentos o estatutos de las OEE's cuentan con reglas que incentivan a sus miembros a revelar *ex ante* de forma voluntaria **los términos de la futura licencia** (*ad ex. IEEE, IETF*); reglas estas que, por lo demás, han recibido el beneplácito *antitrust*⁴. Es más, algunas organizaciones como VITA obligan a sus miembros a revelar tales términos o condiciones y, con ellos, el límite máximo de la regalía que pretenden exigir, sin que ni la DOJ se haya opuesto a ello

¹ Lo advierten, entre otros, GERADIN /RATO (2007, p. 26), GERADIN /LAYNE-FARRAR (2007, p. 92) y LAYNE-FARRAR (2007, p. 44).

² V. para un pronunciamiento estadounidense donde el tribunal rechazó que la conducta consistente en prometer falsa e intencionadamente licenciar una patente esencial para un estándar en términos FRAND fuera una conducta anticompetitiva (s. 2 *Sherman Act*) precisamente porque no se había probado en la demanda que los participantes, de saberlo, hubieran adoptado otra tecnología, *Broadcom Corp. v. Qualcomm* 501 F.3d 297 (3d Cir. 2007).

³ Lo advierten ofreciendo evidencias empíricas al respecto, GERADIN (2010, p. 6) y EPSTEIN/ SCOTT KIEFF /SPULBER (2012, p. 10).

⁴ V. punto 290 de las Directrices de 2011, donde se califican de presuntamente no anticompetitivas las normas que requieran la divulgación unilateral *ex ante* de las condiciones más restrictivas por parte de las empresas que participan en un proceso de estandarización.

ni las Directrices de la UE de 2011 se hayan mostrado desfavorables¹. A decir verdad, cuentan con un apoyo significativo en la literatura².

Por último, y vinculado a lo anterior, es posible que en ocasiones los potenciales adoptantes no se encuentren “atados” por las inversiones específicas realizadas, puesto que, con frecuencia, entre la adopción formal del estándar y el momento en el que los adoptantes inician tales inversiones transcurre un lapso de tiempo. Y, sumado al que disponen *ex ante*, puede llegar a ser un tiempo razonable para evaluar los términos de la licencia ofrecida por los titulares de las patentes esenciales más significativas³.

Pero además, hay razones de muy variada índole que permiten abrigar dudas fundadas sobre la conjetura según la cual los titulares de SEP’S serán sistemáticamente sobre-compensados por razón de la regalía solicitada a los potenciales licenciatarios.

En primer lugar, el titular de una patente esencial, en términos generales, no tiene demasiados incentivos para exigir una regalía que no sea razonable⁴. Al respecto, conviene tener en cuenta, de un lado, que los estándares evolucionan a lo largo del tiempo y suelen pasar por diversas versiones, por lo que la exigencia de una regalía irrazonable puede tener un efecto adverso: que los miembros se opongan a adoptar esa patente en la próxima versión del estándar o, incluso, cualquier otra patente perteneciente a ese titular. De otro lado, tampoco pueden menospreciarse las consecuencias negativas que la puesta en práctica de conductas oportunistas puede acarrear sobre la reputación del titular de la patente esencial.

En segundo término, las propias limitaciones, ora del mercado, ora del modelo de negocio del titular de la patente aminoran el oportunismo. Si tenemos en cuenta que el riesgo de que el titular de la patente requiera una regalía excesiva está presente especialmente cuando el componente patentado contribuye tan sólo en una pequeña porción al valor del producto final, el precio de la licencia se encuentra constreñido por los precios exigidos por los titulares de patentes complementarias en el estándar⁵. Además, pueden existir complementos sustitutivos del componente patentado para fabricar el producto final, en cuyo caso, la competencia a la que se enfrenta el titular de la patente reduce, si no elimina, el incentivo que pudiera tener para

¹ V. punto 299 de las Directrices de 2011 que señala que “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”.

² V. por ejemplo, en esta línea, LEMLEY (2007, p. 158 con ulteriores referencias), CARRIER (2009, p. 341) y WEISER, (2007, pp. 28 y ss.).

³ Lo muestran con diversos ejemplos, EPSTEIN/ SCOTT KIEFF /SPULBER (2012, pp. 10 y ss.) y en la misma línea GERADIN (2010, p. 6).

⁴ Conforme, entre otros, LICHIMAN (2010, p. 1033) MARINIELLO (2011, p. 525), Geradin /Layne-Farrar (2007, p. 93), GERADIN /LAYNE-FARRAR/PADILLA (2008, p.165), DORSEY/MCGUIRE (2013, p. 17 y 18) y SCOTT KIEFF/ LAYNE-FARRAR (2013, p. 1101) V. para una discusión interesante sobre lo que denominan “limitaciones dinámicas e institucionales”, DELACEY/ HERMAN/ KIRON/ LERNER (2006).

⁵ En esta línea, GERADIN /LAYNE-FARRAR (2007, p. 93).

comportarse de manera oportunista porque las empresas podrían abastecerse de otro proveedor de la tecnología o el producto¹.

En particular, en el caso de titulares de patentes que estén presentes sólo en los mercados ascendentes, su propio interés en licenciarlas elimina sus incentivos para comportarse oportunistamente y están limitados por la elasticidad de la demanda del producto en el mercado final². Y aunque las empresas verticalmente integradas pueden tener, ciertamente, incentivos para elevar la cuantía de la regalía de aquellas otras que operan en el mercado descendente, también pueden estar abiertas a negociar acuerdos de licencias cruzadas con otras empresas, lo que en definitiva puede reducir el porcentaje de la regalía.

En tercer lugar, el titular de la patente dispone de información limitada sobre los beneficios y costes del infractor (*ad ex.* margen beneficios; valor de la invención patentada o la parte de ese beneficio que es atribuible a la invención, coste de rediseñar, porcentaje de pérdida de ventas durante el proceso de rediseñar, el estado en el que se encuentra un potencial diseño alrededor de la patente que no sea infractor; valor comercial) y sobre el éxito de la tecnología entre los consumidores, pues el mercado al que la patente se dirige es sólo un mercado potencial³. Por el contrario, algunos aspectos esenciales de la posición del titular de la patente son conocidos públicamente o, al menos, comparativamente más sencillos de estimar que las carencias informativas de que adolece el titular, a saber: contenido y tramitación de la patente cuyos derechos se ejercita; coste probable de litigar y, en el caso de empresas puramente innovadoras, su necesidad de licenciar. Aun más, el eventual infractor puede saber incluso que la amenaza de solicitar la cesación de la eventual actividad infractora es relativamente inocua, en tanto que el producto o procedimiento infractor ya ha sido rediseñado de forma que hace inviable la posibilidad de que la infracción se reitere en el futuro y, por ello, improcedente la concesión de una orden de prohibición de la conducta infractora. Esta asimetría informativa cuanto menos sugiere que la habilidad del titular de la patente para obtener una regalía excesiva o superior al valor que la contribución de la invención patentada añade al producto o procedimiento no es siempre tan evidente⁴.

A lo anterior debe añadirse aún la incertidumbre sobre la cuantía de la indemnización que los tribunales concederán por los daños y perjuicios derivados de los actos infractores y, especialmente, los costes que deberá soportar si la negociación fracasa (*ad ex.* coste de litigar, y sobre todo el riesgo de que la patente sea declarada nula y, vinculado a ello, el hecho de que la

¹ Lo señala SIDAK (2008, p. 746), ídem (2009, p. 135)

² V. en esa dirección, GERADIN /LAYNE-FARRAR (2007, p. 93 con ulteriores referencias).

³ Lo indica, MARINIELLO (2011, p. 525).

⁴ Advierte que si el titular de la patente no tiene toda esa información o tiene una expectativa imperfecta sobre cuáles son los beneficios y costes del infractor y qué coste le puede suponer la cesación, el regalía negociado (y, por tanto, la "sobrecarga") necesariamente tiene que ser más bajo que el LEMLEY/SHAPIRO (2007) calculan, SIDAK (2008, p. 745). Señalan que como consecuencia de esa asimetría, el modelo de esos autores exagera los royalties que se pronostica que las partes acordarán GOLDEN (2007, p. 213) y ELHAUGE (2008, p. 17).

pérdida de una licencia pueda servir de evidencia secundaria de falta de altura inventiva de la invención y, por tanto, de cualquier beneficio), lo que pueden disuadirle a no realizar conductas oportunistas¹.

Finalmente, cuando la posibilidad de obtener la cesación es escasa, es difícil que la solicitud de la cesación (y la amenaza que ello entraña) pueda realmente afectar a las negociaciones.

A la vista de todas las consideraciones expuestas, no es extraño que se haya dudado de la realidad misma de la conjetura expropiatoria u oportunista², que en alguna ocasión los tribunales hayan exigido su prueba³; y, en fin, y lo que es a todas luces más importante, que no haya evidencias empíricas que lo respalden, y las escasas disponibles confirmen que el tipo de conductas oportunistas que estamos considerando raramente ocurren en la práctica⁴.

(ii) Efectos adversos de la tesis “anti-cesación”: “holdout” y desincentivo a la innovación

Aun aceptando que el titular de la patente pueda verse en ocasiones tentado a solicitar una regalía que excede de los parámetros FRAND, conviene reparar en que la solución que criticamos simplemente traslada el poder de negociación de manos del titular de la patente a los adoptantes y, con ello, a que sean éstos los que tengan incentivos para comportarse oportunistamente exigiendo una regalía inferior a la razonable⁵. Es el conocido como *reverse patent holdup*: si no

¹ En esta línea, GOLDEN (2007, p. 2125 y p. 2133).

² V. por todos, GERADIN /RATO (2007).

³ V. *Rambus Corp. v. Federal Trade Commission*, 522 F.3d 456 (D.C.Cir. 2008), *Ericsson v. D-Link*, WL 6804864, (Fed. Cir., 2014), que aunque versaba sobre la determinación de los daños por el uso de las SEPs sujetas a FRAND de la compañía Ericsson, la *Federal Circuit* sostuvo que: “[t]he district court need not instruct the jury on hold-up or stacking unless the accused infringer presents actual evidence of hold-up or stacking. Certainly something more than a general argument that these phenomena are possibilities is necessary.”

⁴ V. *ad ex.* entre quienes lo indican, SIDAK (2008, *passim*, espec., p. 718) ídem (2009, p. 127), ídem (2015, pp. 231 y 232), GOLDEN (2007), EPSTEIN/ SCOTT KIEFF / SPULBER (2012, p. 5), GERADIN /LAYNE-FARRAR/ PADILLA (2008, pp. 174 y ss.) GERADIN (2010 p. 7) y con idea similar, DREXL/ FRÜH/ MACKENRODT, *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property*, p. 19, donde los autores reconocen que en determinados escenarios es improbable que suceda (“*In a scenario in which manufacturing entities establish a standard-setting organization (SSO), a patent hold-up is less likely to arise. (...) Patent holdup cases are more likely to arise with the advent of upstream specialization of undertakings as purely technology-producing firms that only engage in R&D and earn their income through licensing their IP rights*”). Particularmente elocuentes son, en este sentido, las siguientes palabras vertidas por un miembro de la propia Federal Trade Commission: “[d]espite the amount of attention patent hold-up has drawn from policymakers and academics, there have been relatively few instances of litigated patent hold-up among the thousands of standards adopted”. V. también en esta línea, EPSTEIN/ SCOTT KIEFF/ SPULBER (2012, p. 5), con cita de diversas OEE’s que han comunicado a la FTC que no han experimentado o tenido conocimiento de este tipo de prácticas y GALETOVIC/ HABER/ LEVINE (2015).

⁵ Entre quienes advierten de este fenómeno, GERADIN/LAYNE-FARRAR/PADILLA (2007, p. 174), LAYNE-FARRAR (2009, p. 449), CAMESASCA/LANGUS/NEVEN/TREACY (2013, p. 287 y p. 290), DORSEY/MCGUIRE (2013, p. 19), SIDAK (2015, p. 226 y 230 y ss.), WRIGHT (2013, p. 30), SIDAK (2015, pp. 234 y ss.), y lo sostienen respecto de los casos en los que la patente es débil y los costes de litigación altos, LANGUS/LIPATOV/NEVENZ (2013 p. 4) y SCOTT KIEFF/LAYNE-FARRAR (2013, p. 1113). De hecho, así lo reconocen hasta algunos defensores del *hold-up* en este contexto. V. *ad ex.* MILLER (2007, p. 390) y EPSTEIN/ SCOTT KIEFF / SPULBER (2012, p. 20). También los tribunales han advertido el problema del “*hold-out*” en alguna ocasión. V. el voto disidente del Juez Rader en la sentencia *Apple Inc. v.*

existe riesgo de ser condenado a cesar en la explotación de la patente sin obtener la oportuna licencia, los miembros que planeen poner en práctica el estándar tendrán pocos incentivos para aceptar el regalía propuesto por su titular, sea o no razonable y, por ello mismo, para entablar negociaciones de buena fe y sin dilaciones con vistas a acordar la cuantía de la regalía FRAND¹.

Lo que es especialmente relevante en la Unión Europea donde no se admiten los “daños triples” para disuadir de la causación de daños dolosos, a diferencia de lo que sucede en los EE.UU, donde la *section 284* de su ley de patentes faculta al juez a triplicar la cuantía de los daños indemnizables en esos casos (*treble damages*)². De hecho, la posibilidad que preveía la Propuesta de la Directiva 2004/48/CE de que la compensación a tanto alzado de la licencia hipotética, que es uno de los criterios de determinación del daño, ascendiera al doble del precio fue excluida del texto final porque se consideró que tenía un cariz punitivo. Es verdad que la condena en costas al litigante vencido prevista en muchos Estados puede tener también un efecto disuasivo en ese sentido. No es menos cierto, sin embargo, que aunque reservado a casos excepcionales, la legislación estadounidense de patentes también cuenta con una previsión parecida³; que su cuantía por principio no será tan elevada; y, en fin, que en todo caso juega en ambas direcciones; es decir: el riesgo de sufragar las costas procesales la soporta no sólo el potencial infractor, sino también el actor, titular de la patente. Puede decirse, por ello, que en el contexto europeo el riesgo que entraña un régimen por el que se deniega *per se* la cesación estimula en mayor medida a los adoptantes a comportarse de forma oportunista y, por ello, reclama un examen necesariamente más cauteloso.

Es más, imagínense que el adoptante se negara a satisfacer el regalía propuesto por su titular simplemente porque a su juicio la patente es nula o en cualquier caso no la infringe, como de hecho ha sucedido en un caso inglés reciente⁴. O peor aún, supongan ahora que a pesar de que las partes hubiera llegado a un acuerdo o que un juez hubiera determinado el regalía FRAND, el usuario de la SEP siguiera negándose a satisfacerlos. Es claro, que en este escenario la acción de cesación deviene una herramienta necesaria para devolver a los adoptantes a la mesa de negociación⁵. Es más, denegar sistemáticamente la acción de cesación puede conducir a consecuencias algo paradójicas y acaso insostenibles. Conviene tener presente que algunos adoptantes son a su vez titulares de patentes que, o bien no son esenciales para un estándar o bien, pese a serlo, no están sujetas a un compromiso FRAND. Y como muestra la práctica, éstos no tienen inconveniente alguno en solicitar la pretensión de cesación por infracción de patente y

Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014).

¹ Entre otros, EPSTEIN/ SCOTT KIEFF / SPULBER (2012, p. 20). V.LG Mannheim 2.05.2012, 2 O 367/11, caso *General Instrument Corp. v. Microsoft* (BeckRs 2012,p. 11805) .

² V. 35 U.S.C. §284: “the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed².”

³ V. 35 U.S.C. §285. a cuyo tenor, “a court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party”.

⁴ V. *ZTE (UK) Limited and ZTE Corporation* [2013] EWCH 1591, dictado por la *Case Management Conference* (CMC).

⁵ Sostienen que la Recomendación de la FTC respaldando el rechazo de la cesación en casos de SEPs incentivará a los adoptantes a “esperar y ver qué pasa” en lugar de acordar tempranamente los términos de la licencia, SCOTT KIEFF/ LAYNE-FARRAR (2013, p. 1114).

solicitar los royalties que les parezcan convenientes contra y al titular de patentes esenciales que, por el contrario sí que están sometidos a una obligación FRAND. No es extraño, pues, que incluso autores favorables a la tesis *anti-cesación* hayan abogado por incluir en las de las OEE's una regla que permita al titular de la patente esencial sujeta a FRAND exigir reciprocidad al potencial licenciatario que no es miembro de la organización en cuestión¹.

Por último, incentivar a los interesados en usar la patente para negociar en lugar de infringir y, de su mano, la adecuada compensación de los titulares es crucial para estimularles a unirse a las OEE's. Además, el retraso en alcanzar un acuerdo de licencia se traduce en menos royalties para el titular de la patente y, por tanto, más posibilidades de que se avenga a aceptarlos por una cuantía inferior de la que merece su contribución inventiva. Y la indemnización por los daños es incierta y (costes de administración) el riesgo de error en su cálculo, y por tanto en la determinación de la cuantía del regalía FRAND, alto. Todo lo cual hace injustificado impedir al titular el recurso a la acción de cesación en todo caso². Como muestra un estudio reciente³, puede desincentivar la inversión en el sector de tecnología de más alto nivel⁴, y especialmente en tecnologías complejas y costosas. Por esa razón, quizás, las OEE's han optado por mantener la redacción de las reglas que imponen compromisos FRAND a sus miembros con la misma indeterminación de siempre, esto es: sin explicitar que implican una renuncia a ejercitar la acción de cesación. Y ello, pese a las reiteradas advertencias de la doctrina e incluso y al menos en EE.UU. de las autoridades de defensa de la competencia sobre la necesidad y oportunidad de aclarar este extremo.

b. Análisis jurídico de la tesis anti-cesación *per se*

Y lo que la racionalidad económica avanza, confirma un análisis estrictamente jurídico de la cuestión. Pues, en efecto, ni la Directiva, ni los requisitos a los que se sujeta la concesión de la acción de cesación en los EE.UU. permiten al tribunal denegar *per se* la orden de cesación

¹ V. LEMLEY/ SHAPIRO (2013, p. 4), que advierten de la necesidad de que los tribunales no concedan una ventaja injustificada a los titulares de patentes no sometidas a FRAND, aunque en el sentido de restringir, también en este caso, la posibilidad de obtener una orden de cesación. De hecho, en su modelo, estos autores proponen que el potencial licenciado se comprometa a su vez a licenciar sus SEP's en términos FRAND (p. 6 y pp. 16 a 18).

² Lo advierten, entre tantos, TEECE/SHERRY (2003, p. 1973), DORSEY/ MCGUIRE (2013, p. 17), GERADIN/LAYNE-FARRAR (2007, pp. 89 y 90), SCOTT KIEFF/ LAYNE-FARRAR (2013, p. 1114), EPSTEIN/SCOTT KIEFF/SPULBER (2012, p. 5) y WRIGHT (2013, p. 30).

³ V. GANGLMAI/FROEB/WERDEN (2012, *passim*, espec., pp. 250 y 252), donde los autores muestran que conceder una indemnización por los daños y perjuicios causados al titular de la patente en casos de incumplimiento del compromiso FRAND por razón de solicitar una regalía excesivo resuelve el problema del *hold-up*, pero que esta solución puede retardar la innovación y sus efectos pueden ser incluso peores que el propio problema del *hold-up*.

⁴ FRIEDMAN (1999, p. 1109), DEVELLIS, (2003, p. 334), DORSEY/MCGUIRE (2013, p. 17), y advierte que el hecho de conceder a los adoptantes la opción de infringir, lo cual reduce su incentivo a solicitar una licencia, y pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados equivalente a los royalties que las partes hubieran acordado *ex ante* puede dejar a futuros inversores con incentivos insuficientes para innovar, SIDAK (2008, p. 717, 736-43); y que si titular no puede extraer todo el valor atribuible a su invención no invertirá en el nivel social óptimo, ELHAUGE (2008, p. 7), GOLDEN (2007, p. 2139 nota 94, 96 con ulteriores referencias).

solicitada por el titular de una SEP¹. Lejos de ello, exigen una aproximación casuística que determine, a la vista de las circunstancias del caso concreto², si su concesión provoca un daño desproporcionado; esto es: si los beneficios que se derivan de ella no compensan en absoluto el daño que se infligiría a la otra parte o al interés general. Y ello, como es fácil compartir, no sucede siempre en los casos de patentes sujetas a FRAND.

5.2. Hacia una aproximación casuística

Existe un creciente consenso respecto de que procede conceder la orden de cesación cuando el adoptante (potencial licenciario) no se muestra objetivamente dispuesto a negociar y respetar los términos FRAND³. En palabras del TJUE cuando “no actúe con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe”⁴.

El problema, claro está, reside en determinar cuándo la conducta del adoptante puede calificarse de ese modo. O, desde la óptica opuesta, cuándo el adoptante puede considerarse objetivamente dispuesto a negociar y respetar los términos FRAND y, por tanto, es el titular de la patente quien se comporta de modo oportunista, por lo que la cesación no procede,

Excede el ámbito de este trabajo examinar todos y cada uno de los supuestos en los que procede conceder la acción de cesación justamente porque el adoptante no se ha mostrado dispuesto a negociar y acordar la licencia⁵. Nuestro objetivo, en esta ocasión es más modesto, y se reduce a

¹ Así lo ha establecido recientemente por lo que a EE.UU se refiere, el *Federal Circuit* en el caso *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014) y el Noveno Circuito en el caso *Microsoft vs. Motorola* (9th. Cir., 2015).

² Lo advierte aunque en sede *antitrust* recientemente la STJUE de 16.07.2015, asunto C-170/13 (*Huawei c. ZTE Corp.*), Fundamento 56.

³ V. en este sentido, Conclusiones del Abogado General Wathelet de 20.11.2014, asunto C-170/13 (*Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*), apartado 80; *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014) y U.S. Dep't of Justice and U.S. Patent and Trademark Office, *Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments*, pp. 7-8 (8.01.2013, accessible en www.justice.gov/atr/public/guidelines/290994.pdf). En la doctrina, concluyen tras un estudio de las sentencias dictadas por tribunales nacionales de la UE que normalmente sólo conceden la cesación en este contexto cuando consideran que el adoptante no se ha mostrado dispuesto a negociar y respetar los términos FRAND (“*unwilling*”), CAMESASCA/LANGUS/NEVEN/TREACY (2013, p. 288 y p. 300).

⁴ V. STJUE de 16.07.2015, asunto C-170/13 (*Huawei c. ZTE Corp.*), Fundamento 65.

⁵ V. entre las diversas propuestas que la doctrina ha realizado desde una óptica más *pro* titular de la patente, SIDAK (2015, *passim*), que aboga por conceder la cesación cuando el titular ha hecho una oferta concreta, está dentro de los parámetros del FRAND regalíay el potencial licenciado la rechaza directa o indirectamente; CAMESASCA/LANGUS/NEVEN/TREACY (2013, *passim*), que defienden que sólo procede cuando el potencial licenciado no hace una oferta (a veces repetidamente) que el tribunal considera FRAND (2013, p. 288). Y desde una perspectiva más protectora del adoptante, véase, COOTER (2013, pp. 32 a 36), *In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.* §§ II.E, IV.F (FTC 24.11.2013), accessible en <http://ftc.gov/os/caselist/1210120/130724googlemotorolado.pdf>; *In the Matter of Robert Bosch GmbH*, Docket No. C4377, § IV.E (FTC 24.04.2013) accessible en <http://www.ftc.gov/os/caselist/1210081/130424robertboschdo.pdf>; USDOJ y USPTO, *Policy Statement on Remedies for StandardsEssential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments* antes citada. Para una posición algo más intermedia, véanse las Conclusiones del Abogado General Wathelet, de 20.11.2014, asunto C-170/13.

realizar a i) identificar los casos a nuestro juicio más claros y ii) realizar algunas observaciones de carácter general.

a. Los casos más claros del potencial licenciante reacio a negociar y viceversa

A nuestro entender, algunos de los supuestos más groseros que muestran que el potencial licenciado no se muestra objetivamente dispuesto a negociar y respetar los términos FRAND incluyen, entre otros, aquellos en los que el adoptante rechaza abiertamente aceptar cualquier licencia; o se niega a satisfacer el precio de la regalía que un tribunal o árbitro ha considerado razonable; o rechaza conceder una licencia cruzada sobre una patente supuestamente esencial para un estándar u ofrecer recíprocamente al titular sus SEP's en términos FRAND. También es muestra de su mala fe en la negociación, el hecho de que retrase indebidamente tal negociación o procedimiento judicial o arbitral ¹ o, entre otros supuestos, que ese potencial licenciado sea insolvente.

Desde la óptica opuesta, pueden ser indicios de que el titular de la patente se ha comportado de modo oportunista, por lo que la cesación no procede, abstracción hecha, por ejemplo, el hecho de que interponga una demanda ejercitando la acción de cesación sin antes haber advertido la infracción, en caso de que el adoptante ignore la existencia de la patente esencial, o sin antes haber hecho una oferta clara, concisa y concreta al adoptante² o antes de que este último haya tenido una oportunidad razonable de aceptarla, rechazarla o negociarla o, pese que éste último a la vista de la falta de acuerdo haya solicitado la fijación del regalía a un tribunal o árbitro³ o, en fin que el precio de la regalía ofrecido está manifiestamente por encima del parámetro FRAND.

b. Algunas observaciones de carácter general.

La *primera* se dirige a recordar algo que, aunque evidente, a veces pasa desapercibido: para determinar este aspecto es preciso examinar y analizar el proceso de negociación – si lo ha habido- de las partes a fin de comprobar si el titular de la patente se ha comportado en efecto de forma oportunista.

La *segunda* observación se orienta a recordar, que la obligación FRAND no exige del titular de la

¹ V. en este sentido, STJUE de 16.07.2015, asunto C-170/13 (*Huawei c. ZTE Corp.*), Fundamento 65 (“incumbe al supuesto infractor tratar tal oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elemento 66 (“en tanto no acepte la oferta que se le ha hecho, el supuesto infractor sólo puede invocar el carácter abusivo de una acción de cesación o de retirada de productos si presenta al titular de la PEN de que se trate, en breve plazo y por escrito, una contraoferta concreta que corresponda a las condiciones FRAND) y Conclusiones del Abogado General Wathelet de 20.11.2014, asunto C-170/13 (*Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*), apartado 80.

² V. en el mismo sentido, Conclusiones del Abogado General Wathelet, de 20.11.2014, asunto C-170/13 apartados 80, 81 y 82, STJCE de 16.07.2015, asunto C-170/13 (*Huawei c. ZTE Corp.*), Fundamentos 60 y a 64 y *RealTek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.*, No. C-12-03451-RMW (N.D. Cal., 2013) [Whyte J.].

³ V. en este sentido STJUE de 16.07.2015, asunto C-170/13 (*Huawei c. ZTE Corp.*), Fundamento 68. V. también *Microsoft vs. Motorola* (9th. Cir., 2015).

patente ofrecer el regalía más bajo del parámetro FRAND, por lo que si el adoptante no lo acepta, a nuestro juicio, procede la acción de cesación.

Finalmente, hay que advertir que las circunstancias en las que procede o no conceder la cesación afectan a los incentivos a negociar de buena fe y evitar conductas oportunistas de ambas partes, por lo que deben establecerse y examinarse de manera juiciosa, especialmente en la UE, dada la imposibilidad de que el titular de la patente pueda obtener “*treble damages*”.

5.3. La suerte de la solicitud cautelar de cesación

Lo argumentado y concluido en el apartado anterior, puede trasladarse *mutis mutandi* a la facultad que asiste al titular de la patente de solicitar la adopción de medidas cautelares fundadas en la infracción de la patente y consistentes en la cesación de la actividad infractora (v. art. 50 ADPIC y art. 9 de la Directiva 2004/48/CE; y en nuestra legislación, art. 127 y 128 LP). Cuestión distinta es que en el contexto FRAND por regla general no se den los presupuestos exigidos para que proceda su estimación.

En particular, en nuestro país, la concesión de estas medidas depende de que se den los presupuestos exigidos para la adopción de medidas cautelares, que a falta de un precepto específico en la LP, son los previstos con carácter general para todas las medidas cautelares en el proceso civil por el artículo 728 de la LEC, a saber, la existencia de apariencia de buen derecho (“*fumus boni iuris*”) y de peligro de demora (“*periculum in mora*”) y el ofrecimiento de una caución.

Pues bien, tratándose del titular de una patente que se ha comprometido a licenciar en términos FRAND, el peligro en la demora por regla general no concurrirá. Al respecto, basta advertir que el eventual infractor es beneficiario del compromiso asumido por el titular de la patente a licenciarla en esos términos. Por consiguiente, le asiste el derecho a obtener una licencia y, con ella, a usar la patente en tanto satisfaga el regalía FRAND acordado por las partes o, en su caso, determinado por el tribunal. El perjuicio que plantea la comisión de actos de infracción de la patente en estos casos es, pues, por lo general, esencialmente pecuniario. Por tanto, la condena al pago de una compensación económica y, con ella a satisfacer los royalties FRAND, constituirá, en la normalidad de los casos, el remedio adecuado para su titular. Así será, a menos que la conducta infractora acarree otros efectos o riesgos excepcionales que hagan que esa compensación resulte inhábil para reparar la lesión que pueda ocasionar (como pueden serlo, entre otros, lesión o pérdida de reputación, saturación de mercado, erosión irreversible de los precios, descenso significativo de ventas como consecuencia de la aparición en el mercado del producto infractor y, en su caso, pérdida cuota de mercado, etc.) o, claro está, el adoptante (eventual infractor) haya rechazado de mala fe el regalía propuesto por el titular de la patente.

Pero aun suponiendo que el peligro en la demora concurriese en el caso y naturalmente y al menos en nuestro país que el titular hubiera acreditado estar explotando la patente en los términos establecidos en el artículo 133 LP, éste debería demostrar aún que la orden de cesación

solicitada es proporcional y, por ello mismo, que no puede ser sustituida por otra medida de menor gravedad para el titular de la patente sin ahondar en el perjuicio que éste sufriría en el caso de que los adoptantes siguieran utilizando la patente (en nuestro sistema, artículo 726.1.2ª de la LEC). Y ello, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la efectividad del pronunciamiento puede garantizarse con una medida igualmente eficaz, cual es la condena al pago de una indemnización, no parece especialmente sencillo de sustentar por las razones que acabamos de apuntar. Y así lo han entendido, por lo general, los tribunales nacionales de países de la UE que han abordado esta cuestión y así, por ejemplo, en Italia¹, Francia²o Holanda³.

6. Legislación de patentes vs. Derecho de obligaciones y contratos vs. Derecho de la competencia

6.1. Legislación de patentes vs. Derecho de obligaciones y contratos

a. Incumplimiento contractual: el deber de negociar de buena fe

Desde la óptica contractual, la conducta oportunista puesta en práctica por el titular de la patente esencial que desemboca en la exigencia de una regalía irrazonable puede eventualmente combatirse interponiendo demanda por incumplimiento contractual y más en particular, por infringir el deber de buena fe que debe presidir las negociaciones contractuales (o reconviniendo la demanda por infracción de patente) contra el titular de la SEP que ha incumplido su compromiso de licenciarla en términos FRAND y exigir su cumplimiento en forma específica.

No obstante, hay que advertir que esta vía de acción tiene algunos inconvenientes.

En primer término, la viabilidad de la demanda (o reconvención) por incumplimiento contractual requiere ante todo demostrar que el compromiso que el titular de la patente asume de licenciarla en términos FRAND (ya sea en el contrato que suscribe al afiliarse a la organización, ya sea en la declaración de voluntad que hace por escrito con posterioridad a su ingreso) es, en efecto, una obligación derivada de un contrato y que los adoptantes del estándar pueden exigir judicialmente

¹ V. *Tribunale di Milano* 5.01.2012, *Samsung Electronics Co. Ltd. y Samsung Electronics Italia S.p.a. v. Apple Inc. Apple Italia S.r.l., Apple Retail Italia S.r.l. y Apple Sales Inter* que, aunque rechazó el caso por otras razones, consideró que este elemento no se daba cita, habida cuenta que el daño que sufriría Samsung en términos de desarrollo económico adecuado de su propia patente era menor que el que sufriría *Apple* como consecuencia de la suspensión o retraso en la fabricación y comercialización del producto y que era además fácilmente reparable mediante el pago de los oportunos royalties y que dada la estabilidad de *Apple* en el mercado y que el dinero que había anticipado pagar en concepto de royalties caso de que el actor resultara exitoso en sus peticiones sería suficiente para reembolsarle; no había urgencia, puesto que Samsung solicitó la medida sólo sobre el lanzamiento de *hipen 4S*, pese a que las anteriores versiones de *iPhone* también ya incorporaban la tecnología que eventualmente infringe la patente.

² V. *Tribunal de Grande Instance de Paris*, 29.11.2013, caso *Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. TCT Mobile Europe SAS and TCT Mobile International Ltd.*

³ V. *Sony Supply Chain Solutions (Europe) B.V. and LG Electronics, Inc., Rechtbank's-Gravenhage*, 10.03. 2011, n°: 389067 / KG ZA11-269, aunque en este caso por razón de la existencia de una cláusula de arbitraje.

su cumplimiento.

Ello implica, en definitiva, reconocer que nos hallamos ante una estipulación en favor de tercero (en nuestro ordenamiento, artículo 1257.2 CC), siendo el titular de la patente el promitente, la OEE, el estipulante, y los miembros adoptantes del estándar los beneficiarios. Y si bien el reconocimiento de esta figura está ampliamente extendida en los ordenamientos europeos, como muestra, por ejemplo, su inclusión tanto en los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (cfr.-. artículo 6:110: Estipulación en favor de tercero) como más recientemente en el Estudio de viabilidad para un futuro instrumento de Derecho contractual europeo publicado por la Comisión (artículo 76), lo cierto es que en el contexto de los FRAND, y por razón especialmente del tenor de las estatutos o reglamentos de las OEE's, esta cuestión no se ha resuelto de forma pacífica. Así, mientras tribunales estadounidenses, por lo general, no han tenido particulares problemas en afirmar el carácter vinculante del compromiso FRAND asumido por el titular de la patente y la condición de beneficiario de los miembros adoptantes en el seno las organizaciones IEE e ITU y en aplicación de leyes estatales estadounidenses¹ e incluso aplicando el derecho francés², los tribunales alemanes, italianos y holandeses se han mostrado reticentes en alguna ocasión³.

En segundo término, es claro que los adoptantes de la SEP que no formen parte de la OEE pueden quedar huérfanos de protección por esta vía.

Finalmente, es preciso demostrar que el titular de la patente no ha negociado de buena fe (en nuestro ordenamiento, art. 6 del CC), lo que naturalmente no es sencillo de acreditar y en todo caso dependerá del modo en que se hayan llevado a cabo las negociaciones y el contenido de la oferta realizada por cada una de las partes.

b. Abuso de derecho y ejercicio del derecho de mala fe

A la vista de todo lo anterior, no es de extrañar que algunos adoptantes hayan tratado de buscar una vía alternativa y anclar el fundamento jurídico de la denegación de la orden de cesación en estos casos en la figura del abuso de derecho (en nuestro sistema art. 7. CC)⁴.

¹ V. *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 854 F. Supp.2d 993 (W.D. Wash. 2012), con ulteriores referencias confirmada por *Microsoft vs. Motorola* (9th. Cir., 2015), *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 2012 WL 2030098 (W.D. Wash. 2012), confirmado por el Noveno Circuito en el caso *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, WL 4477215 (9th Cir. 2012). V. no obstante, en sentido contrario, *Apple, Inc. v. Samsung Elec. Co. Ltd.*, 2012 WL 1672493 (N.D. Cal., 2012).

² V. *Apple Inc. v. Motorola Mobility Inc.* 2012 WL 3289835 (W.D. Wis. 2012).

³ V. *ad ex.* en Alemania, LG Mannheim, 27.02.2009, 7 O 94/08, Caso FRAND-Erklärung, (GRUR Prax, 2010, p. 318) confirmada por la OLG Karlsruhe, 23-I-2012, 6 U 66/09 caso FRAND-Grundsätze (GRUR -RR, 2012, p. 124), y LG Mannheim, 12.05.2012, 2 O 367/11, caso *General Instrument Corp. v. Microsoft* (BeckRs 2012,p. 11805); en Italia, *Tribunale di Milano* 5.01.2012, *Samsung Electronics Co. Ltd y Samsung Electronics Italia S.p.a. v. Apple Inc. Apple Italia S.r.l., Apple Retail Italia S.r.l.* y en Holanda, *Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc. et. al.*, Rechtbank 's-Gravenhage, 14.03.2012, Docket n°: 400367 /HA ZA 11-2212, 400376 /HA ZA 11-2213 y 400385 /HA ZA 11-2215.

⁴ No es ésta, por demás, una solución desconocida por nuestros tribunales en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, como muestra el relativamente reciente pronunciamiento de Tribunal Supremo que, aunque resolviendo un conflicto de infracción de derecho de autor, acudió al abuso de derecho para limitar el

La primera objeción a este fundamento dogmático estriba en que es cuanto menos dudoso que esta solución opere solo en el plano de los remedios y no del derecho. Es decir, el abuso de derecho conjura el ejercicio abusivo del derecho que la patente otorga a su titular permitiendo su explotación por otro (en el caso, los adoptantes de la SEP) y, por tanto, en principio pareciera que crea una excepción al derecho de exclusión. Y ello, es al menos discutible que no pueda equipararse *de facto* a una licencia obligatoria, cuya concesión está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el artículo 31 ADPIC que no se satisfacen en el caso FRAND.

Pero aun aceptando que su aplicación se proyectara sólo en la cesación (que se entiende un ejercicio abusivo del derecho a la patente) y no al derecho en sí mismo, lo cierto es que, al menos, en nuestro país no es para nada sencillo acreditar que solicitar la cesación constituye un abuso de derecho en este caso. Tanto más teniendo en cuenta que, como recordó nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de de 22 de junio de 2010 y es doctrina jurisprudencial asentada, el abuso del derecho "*actúa como límite al derecho subjetivo, y de ahí su carácter de remedio extraordinario, su índole excepcional y su alcance singularmente restrictivo. Y siendo un remedio extraordinario, sólo cabe su aplicación cuando el abuso sea patente, manifiesto y sólo imbuido de la intención de dañar*"¹.

Finalmente, existe el riesgo de *forum shopping* si los criterios legales y jurisprudenciales para apreciar el abuso de derecho varían de jurisdicción a jurisdicción². En efecto, ciertamente según el Reglamento 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales la regla para los supuestos de daños derivados de una infracción de derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, se basa en el principio de territorialidad, lo cual implica que la ley aplicable es la del país para cuyo territorio se reclama la protección. No obstante ello, no puede olvidarse que la mayoría de titulares de patentes registran sus invenciones en diversos estados miembros (precisamente para evitar que su protección se constriña únicamente al estado en que ha sido concedida). Por tanto, es perfectamente posible que el titular de patente escoja el tribunal del Estado que considerarse que puede resolver en la dirección más favorable a sus intereses. En cambio, es competencia del TJUE interpretar tales condiciones y circunstancias en materia de patentes y, por tanto, también, en el ámbito de las patentes sujetas a FRAND, por lo que por esta vía se logra cierta armonización entre los países de la UE.

derecho de reproducción del titular de un derecho de propiedad intelectual. V. STS, sala 1ª, 3.042012 - Ponente: Francisco Marín Castán (ECLI:ES:TS:2012:3942).

¹ Existen casos, no obstante, en los que los tribunales han acabado por rechazar la concesión de la cesación solicitada en conflictos relativos a patentes sujetas a FRAND sobre la base de la figura del abuso de derecho o incumplimiento del deber de buena fe. V. en Holanda, *Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc. et. al.*, Rechtbank 's-Gravenhage, 14.03.2012, Docket n°: 400367 / HA ZA 11-2212, 400376 / HA ZA 11-2213 y 400385 / HA ZA 11-2215, donde el tribunal consideró que Samsung no había mostrado interés alguno en realmente llegar a un acuerdo durante las negociaciones, puesto que interpuso la demanda antes de realizar siquiera una oferta y no contestó a las ofertas cursadas por el potencial licenciado, por lo que concluyó que abusó de su derecho de patente y su deber pre-contractual de buena fe a al solicitar la cesación.

² Aunque en sede de propiedad intelectual en sentido amplio, muestran que las diferencias entre las reglas (y el modo de interpretarlas) sobre la concesión de medidas cautelares en los estados miembros de la Unión incentiva el *forum shopping*, LAROUCHE/ZINGALES, (2014, *passim*).

6.2. Legislación de patentes vs. legislación *antitrust*

Es preferible, pues, resolver estos conflictos aplicando la legislación de patentes a hacerlo utilizando el Derecho de obligaciones y contratos. Tampoco parece que sea preferible el recurso al Derecho *antitrust*.

La conducta del titular de la patentes sujeta a FRAND podría eventualmente constituir de una conducta anticompetitiva prohibida por el Derecho de la competencia y, en particular, un abuso de su posición de dominio (art. 102 TFUE). De hecho, de eso se ocupa la reciente STJUE de 16 de julio de 2015, asunto C-170/13 (*Huawei c. ZTE Corp.*) y, antes, algunas Decisiones de la Comisión Europea¹.

A nuestro entender, sin embargo, la legislación de patentes es más adecuada que el Derecho de la competencia para controlar el ejercicio de la acción de cesación. Así lo advirtió también el Abogado General Wathelet en sus conclusiones sobre el caso *Huawei c. ZTE Corp.*²; así lo han entendido también los tribunales italianos³ y los alemanes cuanto menos se han mostrado más reacios y estrictos que el TJUE respecto de esta cuestión⁴.

De hecho, si bien se mira, el razonamiento vertido por el Tribunal de Justicia para sustentar el carácter abusivo de la explotación de la posición dominante del titular de la patente en el *Huawei c. ZTE Corp.* mencionada se aleja del que debiera ser el meollo del enjuiciamiento *antitrust*

¹ V., la práctica de las autoridades antimonopolio, Decisión de la Comisión de 29 de abril 2014, asunto AT.39985 – *Motorola – Explotación de patentes esenciales sobre normas GPRS* y Decisión de la Comisión de 29 de abril 2014, asunto AT.39939 – *Samsung – Explotación de patentes esenciales sobre normas UMTS*. Para EE.UU., v. la adquisición de SPX por Bosch, en la que la FTC ha impuesto limitaciones a la posibilidad de ejercitar la acción de cesación. Por su parte, Google también se ha comprometido con la FTC ha ejercitarla sólo bajo determinadas condiciones en relación con SEP'S.

² V. Conclusiones del Abogado General Wathelet, de 20.11.2014, asunto C-170/13 apartado 9.

³ V. Tribunal Milano 5.01.2012, *Samsung Electronics Co. Ltd y Samsung Electronics Italia S.p.a. v. Apple Inc. Apple Italia S.r.l., Apple Retail Italia S.r.l. y Apple Sales Inter*, que negó la existencia de abuso de posición dominante por parte del titular de la patente esencial sujeta FRAND en la medida que se había acreditado que las partes habían llevado a cabo negociaciones reales en relación con la solicitud de licencia del adoptante, que tales negociaciones habían sido estado bien conducidas y la determinación del precio del regalía se realizó con la ayuda de expertos de ambas partes. El tribunal añadió, además, que el titular de la patente debiera ser libre de determinar el regalíasiempre que no restrinja las actividades de la licencia ni discrimine a unos potenciales licenciados respecto de otros.

⁴ V. BGH, 6.5.2009, KZR 39/06, (F.R.G), Caso *Orange-Book Standard* (GRUR, 2009, 694), aunque el caso versaba sobre un estándar legal, el tribunal estableció que los adoptantes demandados sólo podían defenderse frente a la pretensión de cesación ejercitada por el titular de la patente sujeta a FRAND alegando abuso de posición de dominio si el titular de la patente rechazó acordar un contrato licencia con los demandados en términos FRAND y siempre y cuando: a) los demandados hayan extendido una oferta incondicional y vinculante al titular de la patente para concluir un acuerdo de licencia que no podría haber sido rechazada por este último sin infringir la prohibición de incurrir discriminación o realizar una conducta anticompetitiva; b) en caso de que el demandado hubiera utilizado la patente antes de que se cerrara el acuerdo de licencia, debe anticipar las obligaciones que pesarán sobre él bajo ese potencial acuerdo de licencia, en particular, pagando o al menos asegurando el pago de los royalties en una cuenta.

respecto de cuestión (el efecto anticompetitivo de la conducta) para acercase (erróneamente a nuestro entender) al que, en su caso, debiera realizar el juez que conoce del juicio por infracción de patente para decidir si concede o no la acción de cesación solicitada por el titular de la patente o al que es propio del derecho de obligaciones y contratos. Así se advierte cuando se repara en que el Tribunal concluyó que el titular de una patente esencial (PEN) sujeta a FRAND infringía el artículo 102 TFUE, al ejercitar contra el supuesto infractor, una acción de cesación o de retirada de productos si previamente: i) no le ha preavisado ni consultado; ii) no le ha precisado cómo ha sido infringida la patente; iii) no le ha cursado una oferta de licencia concreta y escrita en condiciones FRAND, concretando en particular el canon y sus modalidades de cálculo. Desde la óptica opuesta, el Tribunal señaló literalmente que el supuesto infractor: (...) *había tratar tal 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 especialmente la inexistencia de cualquier táctica dilatoria. Y que, en tanto no aceptara la oferta, (...) sólo puede invocar el carácter abusivo de una acción de cesación o de retirada de productos si presenta al titular de la PEN de que se trate, en breve plazo y por escrito, una contraoferta concreta que corresponda a las condiciones FRAND.* Y si además, siguió razonando el tribunal, *utiliza la técnica de la patente esencial antes de celebrar un contrato de licencia con el titular de la misma (...) le corresponde, a partir del momento en que se rechaza su contraoferta, constituir una garantía adecuada, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia, aportando por ejemplo una garantía bancaria o consignando las cantidades necesarias. El cálculo de esta garantía debe comprender, en particular, el número de actos de explotación pasados de la PEN, cuyo recuento debe poder presentar el supuesto infractor.* A todo ello, el TJUE aludió también a la posibilidad de que: i) las partes, de común acuerdo, puedan solicitar que el importe del canon sea determinado por un tercero independiente que dictamine en un plazo breve; ii) el supuesto infractor, bien que impugne, en paralelo con las negociaciones relativas a la concesión de licencias, la validez de tales patentes y/o su carácter esencial para la norma en la que participan y/o su explotación efectiva, o bien que se reserve la facultad de hacerlo en el futuro.

Como es de ver, a pesar de que el TJCE recuerda también en sus fundamentos que *“el concepto de explotación abusiva de una posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE es un concepto objetivo que se refiere a las actividades de una empresa en posición dominante que, en un mercado en el que debido justamente a la presencia de la empresa en cuestión la intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, producen el efecto de obstaculizar, por medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia”*, lo cierto es que, a nuestro entender ese examen brilla por su ausencia en la sentencia. Ni una palabra se dice sobre por qué en las condiciones que el TJCE señala en su pronunciamiento el ejercicio de la acción de cesación producen ese efecto de *“obstaculizar el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia”*. Cuestión que, en este caso y a nuestro entender, pasaría por determinar, primero, si el titular de una patente que fue incorporada a un estándar se ha comportado de manera oportunista ex post, es decir, una vez que se aprueba el estándar y los usuarios o potenciales usuarios han realizado inversiones para adoptarlo (*patent hold-up*) que, ha resultado, en definitiva en un royalty mayor del que habría resultado si el acuerdo se hubiera realizado ex-ante y, por tanto, antes de la adopción del estándar. Y después, aún debiera

comprobar si esa conducta tiene efectivamente efectos anticompetitivos y, por ello, constituye un abuso, lo cual no es sencillo¹. Todo lo cual viene a confirmar que el caso que enjuicia el TJCE en esa sentencia podría haberse resuelto con solvencia aplicando la normativa de patentes².

En efecto y, en primer lugar, la armonización puede lograrse más fácilmente a través de la normativa de patentes porque no es preciso demostrar que el titular de la patente tiene posición de dominio³ y que el ejercicio de la acción de cesación constituya un abuso.

En segundo término, porque, por lo general, en el mismo proceso de acuerdo con la normativa de patentes puede examinarse la validez de la patente y la existencia de infracción con carácter previo al análisis de la prosperabilidad de la cesación, por lo que si la patente no es válida (lo que sucede con frecuencia) o, en todo caso, no ha sido infringida, ya no es preciso abordar la compleja cuestión de si procede o no conceder la cesación.

Y a estas razones de orden práctico, se suman otras de *policy* no menos relevantes. Es evidente, que el derecho de patentes como cualquier otro derecho de propiedad intelectual no puede (ni debe) ser inmune al enjuiciamiento *antitrust*. No es menos claro, sin embargo, que en ocasiones su aplicación conjunta o complementaria puede generar conflictos con los objetivos perseguidos por ambas normativas⁴. En el caso objeto de estudio, sentado que los remedios que ofrece la legislación de patentes (combinados, en su caso, con los contractuales), son adecuados para combatir con solvencia la clase de conducta oportunista que estamos examinando, el beneficio marginal de aplicar el Derecho de la competencia puede no compensar sus costes⁵. Y ello, por razón del riesgo de disuadir en demasía a los titulares de patentes a no realizar según qué conductas que su aplicación puede entrañar y, con ello, de desincentivarles a participar en las SSO y a invertir en innovación. No es de extrañar, pues, que muchos autores se decanten por reservar al Derecho de la competencia un papel muy residual en estos casos (*ad ex.* supuestos de engaño, manipulación de las normas de las OEE's, etc.)⁶

En efecto, la línea que separa un comportamiento realmente oportunista (y, por ende,

¹ V. en este sentido y como muestra, DORSEY/McGUIRE (2013, pp.14 y 15) que advierten que ni la DOJ ni la FTC han obtenido o mostrado pruebas concretas que evidencien que el titular de la patente verdaderamente se vale de la amenaza de solicitar la cesación para obtener royalties no razonables de forma que se perjudique a los consumidores y, por tanto, tenga efectos anticompetitivos.

² V- A. Suñol (2015) www.almacenederecho.es

³ De entre quienes lo advierten, LAYNE-FARRAR (2007, p. 46).

⁴ Para un estudio interesante de esta cuestión, véanse, por todos, HOVENKAMP/ M.D JANIS/ M. LEMLEY (2007, 1-10).

⁵ V. para un examen más profundo de esta idea, WRIGHT/ B. H. KOBAYASHI (pp. 501 a 504 y pp. 512) y WRIGHT/ B. H. KOBAYASHI (2012, pp. 2 a 7).

⁶ V. entre tantos, LEMLEY (2012, pp. 167 y 168), MERGES/KUHN (2008, pp. 13 y 14), WRIGHT/KOBAYASHI (2008, *passim*), WRIGHT/STUEMPFLE (2009, p. 7), COOTER (2008, p. 5), FROEB/GANGLMAIR (2009, *passim*), TEECE/SHERRY (2013, pp. 1986-1988) y GINSBURG/OWINGS/WRIGHT (2014, pp. 5 y 6).

anticompetitivo), de una conducta legítima del titular de la patente (y, por tanto, pro-competitiva) no es clara¹, por lo que el riesgo de que se produzcan “falsos positivos” (esto es; que se considere ilícita una conducta que no lo es) aumenta, y el coste que generan los “falsos positivos” es superior a los que producen los “falsos negativos” pues sólo éstos últimos se mitigan con mecanismos auto-correctores². En segundo término, debe advertirse también que estas conductas oportunistas no son, por lo general, muy difíciles de detectar y los jueces están bien preparados para hacerlo, por lo que la imposición, en su caso, de una sanción (superior a los daños reales ocasionados por la supuesta conducta oportunista) no parece realmente necesaria para lograr un efecto disuasorio óptimo³. Puede decirse, por ello, que la aplicación del Derecho de la competencia en este contexto puede provocar un efecto disuasorio excesivo.

El corolario que de ello se sigue es claro: como hemos avanzado, el recurso del Derecho de la competencia para enjuiciar estos casos puede desincentivar a los titulares de patentes a participar en las OEE's y a invertir en ulterior innovación⁴. Es cierto que las reglas de las OEE's debieran, quizás, ser algo más claras. Pero la intervención *antitrust* mas que reducir esa falta de claridad y predictibilidad la incrementa, lo que puede desalentar a los agentes a participar en esas organizaciones y a invertir en el desarrollo de tecnología de alto nivel. Y que las OEE's cuenten con sanciones relativamente débiles en caso de incumplimiento de las reglas contenidas en sus reglamentos o estatutos no justifica la imposición de sanciones más severas por parte de las autoridades de defensa de la competencia, pues, de nuevo, provoca un riesgo de que los titulares de patentes dejen de participar en ellas si *ex post* se cambian las reglas del juego⁵.

7. Conclusiones

En suma, como hemos visto y argumentado, el compromiso FRAND no implica una renuncia a ejercitar la pretensión de cesación de la conducta eventualmente infractora de una patente esencial incorporada a un estándar ni, tampoco, a solicitar una orden cautelar de cesación, pese a que en este último caso por regla general no concurrirán los presupuestos a que se condiciona su concesión.

Ello no obstante, es oportuno denegar la acción cesación solicitada por el titular de la patente esencial cuando éste se comporte, en efecto, de forma oportunista.

La legislación de patentes puede controlar con solvencia el ejercicio de la cesación por parte del

¹ Lo advierten, WRIGHT/KOBAYASHI (2012, p. 2).

² EASTERBROOK (1986).

³ Lo señalan también, WRIGHT/KOBAYASHI (2009, p. 510), WRIGHT/KOBAYASHI (2012, p. 2) y GINSBURG/ OWINGS/ WRIGHT (2014, p. 5).

⁴ En esta línea, véase, también TEECE /SHERRY (2003, pp. 174 a 187).

⁵ Con este argumento, TEECE /SHERRY (2003, pp. 174 a 187).

titular de la patente, y, de hecho, los tribunales (españoles inclusive) están obligados a denegarla cuando en atención a las circunstancias del caso estimarla resultaría desproporcionado. Además es, por regla general, un mecanismo más adecuado que el Derecho de obligaciones y contratos y que el Derecho de la competencia para articularlo por razones de orden práctico y de *policy*.

8. Tabla de jurisprudencia citada

Tribunal Supremo

<i>Sala y Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Magistrado Ponente</i>
STS, 1ª, 3.4.2012	RJ 2012\5259	Francisco Marín Castán

Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Comisión Europea

<i>Tribunal y Fecha</i>	<i>Asunto</i>	<i>Partes</i>
TJUE 16.07.2015	C-170/13	« Huawei c. ZTE Corp.»
Conclusiones del Abogado General Wathelet 20.09.2014	C-170/13	« Huawei c. ZTE Corp.»
TJUE 16.2.2012	C-360/10	«Sabam »
TJUE 24.11.2011	C-70/10	«Scarlet Extended»
Decisión de la Comisión 29.04 .2014	AT.39985	«Motorola»
Decisión de la Comisión 29.04 .2014	AT.39939	«Samsung»

Tribunales extranjeros: EE.UU., Francia, Reino Unido, Alemania y Holanda

<i>Tribunal y Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Partes</i>
Fed. Cir. 2003	318 F.3d 1081, 1102	Rambus v. Infineon Tech.

9th Cir. 2012	2012 WL 4477215	Microsoft Corp. v. Motorola Inc.
W. D. Wash. 2013		Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., et al
N. D. Ill. 2012	2012 WL 2376664	Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc
N. D. Cal., 2012	2012 WL 4845628	Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.
W.D. Wis. 2012	2012 WL 3289835	Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc
N. D. Cal. 2000	555 U.S.P.Q.2d (BNA) 1011, 1014	Townshend v. Rockwell Int'l Corp.
F.T.C. 23.01.2008	www.ftc.gov/os/caselist/0510094/080122statement	In re Negotiated Data Solutions LLC (N-Data),
D.C. Cir. 2007	http://pacer.cadc.uscourts.gov/docs/common/opinions/200804/07-1086-1112217.pdf .	In re Rambus, FTC Dkt. No. 9302
Suprem Court	547 U.S. 388 (2006).	eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C
Fed. Cir. 2007	504 F.3d 1293	Paice LLC v. Toyota Motor Corp.
W.D. Wash 2012	2012 WL 5993202	Microsoft Corp. v. Motorola Inc.
Fed. Cir. 2014	757 F.3d 1286, 1332	Apple Inc. v. Motorola, Inc.
3d Cir. 2007	501 F.3d 297	Broadcom Corp. v. Qualcomm
D. C. Cir. 2008	522 F.3d 456	Rambus Corp. v. Federal Trade Commission
Fed. Cir., 2014	WL 6804864	Ericsson v. D-Link
9th. Cir., 2015	WL 6804864	Microsoft Corp. v. Motorola Inc.
BGH, 6.5.2009, KZR 39/06	GRUR, 2009, 694	Caso Orange-Book Standard
LG Mannheim, 27.02.2009	GRUR Prax, 2010, p. 318	Caso FRAND-Erklärung,
OLG Karlsruhe, 23.1.2012	GRUR -RR, 2012, p. 124	Caso FRAND-Grundsätze
LG Mannheim, 12.5.2012	BeckRs 2012,p. 11805	Caso General Instrument Corp. v. Microsoft
Tribunale di Milano 5.1.2012	Accesible en http://danielelepido.blog.ilsole24or	Samsung Electronics Co. Ltd y Samsung Electronics Italia S.p.a. v.

	e.com/i-bastioni-di-orione/files/samsung-apple-2.pdf	Apple Inc. Apple Italia S.r.l., Apple Retail Italia S.r.l.
Rechtbank 's-Gravenhage, 14.03.2012	400367 /HA ZA 11-2212, 400376 / HA ZA 11-2213 y 400385 /HA ZA 11-2215	
Rechtbank 's-Gravenhage, 10.03.2011	nº: 389067 / KG ZA11-269	Sony Supply Chain Solutions (Europe) B.V. and LG Electronics, Inc
Tribunal de Grande Instance de Paris, 29.11. 2013	Accesible en http://www.eplawpatentblog.com/2014/February/2013-11-29_TGI_Paris_JME_Ericsson_c_TCT%20Mobile_translation.pdf	Caso Ericsson v. TCT Mobile Europe SAS and TCT Mobile International Ltd.
Case Management Conference	[2013] EWCH 1591]	ZTE (UK) Limited and ZTE Corporation
Patent Court London 3.12.2013	[2013] EWHC 3778 (Pat)	HTC Corporation v Nokia Corporation

9. Bibliografía

Alexander GALETOVIC/Stephen HABER/ Ross LEVINE, «An Empirical Examination of Patent Hold---Up», *Journal of Competition Law&Economics* (0) 0, 2015, pp 1-30.

Anne LAYNE-FARRAR, «How to Avoid Antitrust Trouble in Standard Setting: A Practical Approach», *23-SUM Antitrust*, 2009, pp. 42-46.

Anne LAYNE-FARRAR/ Jorge PADILLA/Richard SCHMALENSSEE, «Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of Frand Commitments», *74 Antitrust Law Journal*, 2007, pp. 671-706.

Anne LAYNE-FARRAR, «Antitrust and Intellectual Property Rights: Assessing the Link between Standards and Market Power», *21-SUM Antitrust*, 2007, pp. 42-47.

Aurea SUÑOL, «Patentes y antitrust: el caso Huawei c. ZTE Corp. ¿Es eficiente aplicar el derecho de la competencia para controlar el eventual oportunismo del titular de una patente esencial sujeta a FRAND?», 20.7.2015, *El Almacén de Derecho* (accesible en <http://almacenederecho.org/patentes-y-antitrust-el-caso-huawei-c-zte-corp/>).

Benhard GANGLMAI / Luke FROEB/Gregory J. WERDEN, «Patent Hold-Up And Antitrust: How A

Well-Intentioned Rule Could Retard Innovation», *The Journal of Industrial Economics*, volum &0, n°2, 2012, pp. 249 a 273.

Benjamin CHIAO/Josh LERNER/Jean TIROLE, «The Rules of Standard-Setting Organizations: An Empirical Analysis», 38 *Rand J. Econ.* 905 (2007).

Brian J. DELACEY/ Kerry HERMAN/David KIRON/ Josh LERNER , «Strategic Behavior in Standard-Setting Organizations," Harvard NOM Working paper 903214, Harvard Business, School» ,2006, accessible en <http://ssrn.com/abstract=903214>.

Carl SHAPIRO, *Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties*, 12 *Am. Law & Econ. Rev.* 280 (2010)
Collen V. CHIEN/Marc LEMLEY, «Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest», 98 *Cornell L. Rev.* 1, 39 (2012).

Damien GERADIN/Anne LAYNE-FARRAR, «The Logic and Limits of Ex Ante Competition in a Standard-Setting Environment», *Competition Policy International*, Vol. 3, No. 1, 2007, pp. 79-106

Damien GERADIN/Miguel RATO, «Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-up, Regalía Stacking and the Meaning of FRAND», 3 *EUR. COMPETITION J.* 101, 107 (2007). Accesible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1117878>.

Daniel G. SWANSON/William J. BAUMOL, «Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power», 73 *Antitrust Law Journal*, 2005, pp. 1 y ss.

David FRIEDMAN, «Standards as IP: An Economic Approach», 19 *UDayton L. Rev.* 1994, pp. 1109 y ss.

David J. TEECE/Edward F. SHERRY «Standards Setting and Antitrust», 87 *Minnesota Law Review*, 2003, pp. 1913-1994.

Dennis W. CARLTON/Allan L. SHAMPIN, «An Economic Interpretation of FRAND», (24 abril, 2013), accessible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2256007>.

Douglas, LICHTMAN, «Understanding The Rand Commitment», 47 *Hous. L. Rev.* 2010, pp. 1023-1050.

Douglas H. GINSBURG / Taylor M. Owings/Joshua D. Wright, «Enjoining Injunctions: The Case Against Antitrust Liability For Standard Essential Patent Holders Who Seek Injunctions», *George Mason University Law and Economics Research Paper Series (18-54)*, 2014, pp. 1-8 (accessible en <http://ssrn.com/abstract=2515949>).

Einer ELHAUGE, «Do Patent Holdup and Regalía Stacking Lead to Systematically Excessive Royalties», 4 *J. Competition L. & Eco.*, 2008, pp. 535-567.

Elyse DORSEY/ Matthew R. MCGUIRE, «How The Google Consent Order Alters The Process And Outcomes Of Frand Bargaining», (16 abril, 2013). Accesible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2252006>.

F. Scott KIEFF/Anne LAYNE-FARRAR, «Incentive Effects From Different Approaches To Holdup Mitigation Surrounding Patent Remedies And Standard-Setting Organizations», *Journal of Competition Law&Economics*, 9(4), 2013, pp. 1091-1123.

François LEVEQUE/Ménière YANN «Licensing Commitments in Standard Setting Organizations» (November 16, 2007). Accesible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1030520>.

Frank H. EASTERBROOK, *The Limits of Antitrust*, 63 *TEX. L. REV.* 1 (1984), pp. 1 a 40.

Giudo CALABRESI/A. Douglas MELAMED, «Property Rules, Liability y Rules and Inalienability Rules. One View of the Cathedral», *Harvard Law Review* 85 (1972), pp. 1089 y ss.

Gregor LANGUS/Vilen LIPATOV/Damien NEVENZ, «Standard essential patents: who is really holding holding up (and when)? », 2013, accesible en at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2222592>.

Herbert HOVENKAMP/Mark D. Janis/Marc LEMLEY, *IP and Antitrust: An Analysis Of Antitrust Principles Applied To Intellectual Property Law 1-10* (Aspen 2007).

H. Tomás GÓMEZ-AROSTEGUI, «Prospective Compensation in Lieu of a Final Injunction in Patent and Copyright Cases», 78 *FORDHAM L. REV.* 1661 (2010).

John M. GOLDEN, «"Patent Trolls" and Patent Remedies», 85 *Tex. L. Rev.*, 2007, pp. 2111-2161.

John M. GOLDEN, «Principles for Patent Remedies», 88 *Tex. L. Rev.*, 2010.

J. Gregory SIDAK, «Holdup, Regalía Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: a Reply to Lemley and Shapiro», 92 *Minn. L. Rev.*, 2008, pp. 714-748.

J. Gregory SIDAK, «Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-Setting Organizations», 5 *J. Competiton L. & Econ.*, 2009, pp. 124-187.

J. Gregory SIDAK, «The Meaning Of Frand, Part II: Injunctions», *Journal of Competition Law & Economics*, 11(1), 2015, pp. 201-269.

James C. DEVELLIS, «Patenting Industry Standards: Balancing the Rights of Patent Holders with the Need for Industry-Wide Standards», 31 *AIPLA Q.J.*, 2003, pp. 301-350.

James RATTILF/Daniel RUBINFELD, «The Use and Threat of Injunctions in the RAND Context», 1 *J.*

Competition L. & Econ. 1 (2013).

Jay P. KESAN/Carol M. HAYES, «FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments», 89 Ind. L.J. 231, 2014, pp. 231-314.

Jesús J. CONTRERAS, «Technical Standards and Ex Ante Disclosure: Results and Analysis of an Empirical Study», 53 Jurimetrics, 2013.

Josef DREXL/alfred FRUEDH/Mark-OLIVER MACKENRODT, Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft Commission Block Exemption Regulation on Research and Development Agreements and the Draft Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements <http://www.ip.mpg.de/files/pdf1/CommentsRegualtionResearchDevelopmentAgreements6.pdf>.

Joseph FARELL/John HAYES/ Carl SHAPIRO/Theresa SULLIVAN «Standard Setting, Patents, and Hold-Up», 74 Antitrust Law Journal, 2007, pp. 603-670.

Joseph Scott MILLER, «Standard Setting, Patents, and Access Lock-in: RAND Licensing and the Theory of the Firm», 40 Indiana Law Review, 2007, pp. 351-394.

Joshua D. WRIGHT, «SSOs, FRAND, and Antitrust: Lessons from the Economics of Incomplete Contracts», Remarks of Joshua D. Wright, Commissioner, Federal Trade Commission at the Center for the Protection of Intellectual Property . Inaugural Academic Conference: The Commercial Function of Patents in Today's Innovation Economy, 2013 (accessible en <https://www.ftc.gov/public-statements/2013/09/ssos-frand-and-antitrust-lessons-economics-incomplete-contracts>).

Joshua D. WRIGHT/ Bruce H. KOBAYASHI, «The Limits Of Antitrust And Patent Holdup: A Reply To Cary Et Al.» 2012.

Joshua D. WRIGHT/Aubrey N. STUEMPFLE, «Patent Holdup, Antitrust and Innovation: Harness or Noose?» (May 5, 2009), pp. 1-19, Alabama Law Review, Forthcoming; George Mason Law & Economics Research Paper No. 09-25. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1399559>.

Joshua D. WRIGHT/Bruce H. KOBAYASHI, «Federalism, Substantive Preemption, and Limits on Antitrust: An Application to Patent Holdup», Journal of Competition Law and Economics 5 (3), 2009, pp.4 69-516.

Justine, HURWITZ, «The Value of Patents in Industry Standards: Avoiding License Arbitrage with Voluntary Rules», 36 AIPLA Quaterly Journal, 2008, pp. 1-41.

Luke FROEB/Benhard GANGLMAIR, «An Equilibrium Analysis of Antitrust as a Solution to the Problem of Patent Hold-up, Vanderbilt Law and Economics» Research Paper No. 09-11 (Feb. 11

2009).

Marc LEMLEY/Carl SHAPIRO, «A Simple Approach To Setting Reasonable Royalties For Standard-Essential Patents», 28 Berkeley Technology Law Journal, 2013, pp. 1135-1166.

Marc LEMLEY, «Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to) », 48 B.C. L. Rev, 2007, p.p. 149-167.

Marc LEMLEY, «The Ongoing Confusion Over Ongoing Royalties», 76 Missouri Law Review 695 (2011), pp. 695-711.

Marc LEMLEY, «Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations», 90 California Law Review, 2002, pp. 1889-1973.

Marc LEMLEY/Carl SHAPIRO, «Patent Hold Up and Regalía Stacking», 85 Tex. L. Rev., 2007, pp. 1991-2049.

Marc RYSMAN /Timothy SIMCOE «A NAASty alternative to RAND pricing commitments» (July 19, 2011). Telecommunications Policy, Forthcoming. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1978437>, pp. 1-21.

Mario, MARINIELLO, «Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Terms: A Challenge for Competition Authorities» 7 J. Competition L. & Econ., 2011, pp. 523 a 541.

Mark R. PATTERSON, «Inventions, Industry Standards, and Intellectual Property», 17 Berkeley Tech. L.J., 2002, pp. 1043-1083.

Maurits DOLMANS, “Standards for Standards”, 26 Fordham Int’l L. J., 2002, pp. 163-208.

Michael A. CARRIER, Innovation for the 21st Century. Harassing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law, Oxford University Press, 2009, Cap. 14, pp. 323-345.

Oliver E. WILLIAMSON, «The Economic Institutions Of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting» 52-56 (1985).

Paul M. JANICKE, «Implementing the “Adequate Remedy at Law” for Ongoing Patent Infringement After eBay v. MercExchange», 51 IDEA 163, 176 (2011).

Peter CAMESASCA/Gregor LANGUS/Damien NEVEN/Pat TREACY, «Injunctions For Standard-Essential Patents: Justice Is Not Blind», Journal of Competition Law& Economics, 9(2), 2013, pp. 285-311.

Philip J. WEISER, «Making the World Safe for Standard Setting» (July 27, 2007). U of Colorado

Law Legal Studies Research Paper. Accesible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1003432>.

Pierre LAROCHE /Nicolo ZINGALES, «Injunctive Relief In Disputes Related To Standard-Essential Patents: Time For The CJEU To Set Fair And Reasonable Presumptions», 10 European Competition Law Journal (2014), pp. 551 y ss.

Richard A EPSTEIN/F. Scott KIEFF/Daniel F. SPULBER, «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>.

Richard A. EPSTEIN, «A Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rules», 106 Yale L. J. (1997).

Robert P. MERGES/Jeffrey M. KUH, «An Estoppel Doctrine for Patented Standards An Estoppel Doctrine for Patented Standards», March 2008, 97 California Law Review, 2009, pp. 1 a 50.

Robert P. MERGES, «Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property», 94 Colum. L. Rev. 2655 (1994).

Rudi BEKKERS/Andrew UPDEGROVE, «A Study of IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide» (forthcoming 2013), http://home.tn.tue.nl/rbkkers/nas/Bekkers_Updegrove_NAS2012_main_report.pdf.

Thimo STOLL, «Are You Still in? – The Impact of Licensing Requirements on the Composition of Standards Setting Organizations» (diciembre 8, 2014). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-18. Accesible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2535735>.

Thomas F. COTTER, «Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses», (December 10, 2008). Minnesota Legal Studies Research Paper No. 08-39. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1273293>.

Thomas F. COTTER, «The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties», Legal Studies Research Paper Series Research Paper No. 13-40, University of Minnesota Law School, pp. 1 a 51, 2013, accesible en SSRN <http://ssrn.com/abstract=2318050>