



**Según el Abogado General Wathelet, el titular de una patente esencial para una norma puede estar obligado a presentar una oferta concreta de licencia a un infractor de la patente antes de ejercer una acción de cesación contra él**

*Esto ocurre cuando el titular de la patente ocupa una posición dominante y se ha comprometido con el organismo de normalización a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, y el infractor está dispuesto, deseoso y capacitado para contratar esa licencia*

La empresa china de telecomunicaciones Huawei es titular de una patente europea considerada «esencial» para la norma «Long Term Evolution» (LTE) establecida por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones («ETSI»). La norma LTE guarda relación con la telefonía móvil de la próxima generación (la 4ª generación). Quienes la utilizan hacen uso necesariamente de la patente de Huawei, de ahí su calificación de «esencial». Huawei notificó su patente al ETSI, del que es miembro. Además, Huawei se comprometió frente a ese organismo a conceder licencias a terceros en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas generalmente en inglés FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms).

El grupo chino de empresas ZTE comercializa en Alemania, entre otros productos, emisoras de telefonía móvil equipadas con software LTE, de modo que explota automáticamente la patente de Huawei. Dado que las negociaciones entre Huawei y ZTE sobre la posible concesión de una licencia en condiciones FRAND no llegaron a buen término, Huawei ejerció contra ZTE una acción por violación de patente ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal regional en Düsseldorf, Alemania). Con esa acción Huawei reclama el cese de la violación de la patente, la presentación de datos contables, la retirada de productos y la fijación de una indemnización. Según ZTE, esa acción de cesación constituye un abuso de posición dominante, ya que ella estaba dispuesta a negociar la obtención de una licencia.

El tribunal remitente ha planteado varias cuestiones al Tribunal de Justicia. Desea saber si y en qué condiciones una acción por violación de una patente ejercitada por el titular de una patente «esencial para una norma establecida por un organismo de normalización» (SEP) contra una empresa que fabrica productos aplicando dicha norma constituye un abuso de posición dominante en el sentido del Derecho de la competencia de la Unión, cuando el titular de la patente se ha comprometido a conceder licencias en condiciones FRAND.<sup>1</sup>

En sus conclusiones presentadas hoy el Abogado General Melchior Wathelet observa en primer lugar que el Landgericht Düsseldorf parte de la hipótesis de que Huawei ocupa una posición dominante. Sin embargo, el Abogado General señala que el hecho de que una empresa posea

<sup>1</sup> Vistas esas cuestiones, el Abogado General limita su análisis exclusivamente al Derecho de la competencia, concretamente a la cuestión del abuso de posición dominante. Ello no significa sin embargo que la problemática suscitada en el litigio del que conoce el tribunal alemán, que se debe principalmente a la falta de claridad del propio concepto y del contenido de las condiciones FRAND, no pueda resolverse adecuadamente, e incluso mejor, en el ámbito de otras ramas del Derecho o a través de mecanismos distintos de los del Derecho de la competencia.

una SEP no implica necesariamente que ocupe una posición dominante, y que corresponde al juez nacional examinar caso por caso si ocurre así efectivamente.<sup>2</sup>

Aclarado este punto, el Abogado General propone responder a las cuestiones del Landgericht Düsseldorf como sigue:

Cuando el titular de una patente esencial para una norma (SEP) se ha comprometido frente a un organismo de normalización a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (FRAND), la presentación por ese titular de una petición de medidas correctivas o el ejercicio de una acción de cesación contra un infractor,<sup>3</sup> que, de prosperar, pueden suponer que los productos y servicios del infractor de una SEP queden excluidos de los mercados en los que se aplica la norma, constituye un **abuso de su posición dominante**<sup>4</sup> con arreglo al artículo 102 TFUE si se demuestra que dicho titular no ha cumplido su compromiso, mientras que, por su parte, el infractor se ha mostrado objetivamente dispuesto, deseoso y capacitado para contratar esa licencia.

El cumplimiento de dicho compromiso implica que, **antes de presentar una solicitud de medidas correctivas o de ejercitar una acción de cesación, y so pena de abusar de su posición dominante**, el titular de una SEP deberá, salvo que se haya acreditado que el presunto infractor está plenamente informado de ello, advertir a este último por escrito y motivadamente de la infracción de que se trate, precisando la SEP pertinente y la forma en que ésta resulta vulnerada por el infractor. **En cualquier caso, el titular de una SEP debe presentar por escrito al presunto infractor una oferta de licencia en condiciones FRAND que recoja todas las condiciones que suelen figurar en una licencia en el sector de actividad de que se trate – concretamente, el importe preciso del canon y su fórmula de cálculo.**

El infractor deber responder a dicha oferta de forma diligente y seria. Si no acepta la oferta del titular de una SEP, debe presentar por escrito y sin demora a este último una contraoferta razonable en relación con aquellas cláusulas con las que no esté de acuerdo. La presentación de una solicitud de medidas correctivas o el ejercicio de una acción dirigida al cese de la violación de la patente no constituye un abuso de posición dominante si el comportamiento del infractor es meramente táctico o dilatorio, o si no es serio.

En caso de que las negociaciones no se inicien o no lleguen a fructificar, el comportamiento del presunto infractor no puede considerarse dilatorio o falta de seriedad si solicita que un órgano jurisdiccional o una instancia arbitral establezcan condiciones FRAND. En ese supuesto, es legítimo que el titular de una SEP solicite al infractor que, o bien constituya una garantía bancaria del pago de los cánones, o bien consigne una suma provisional en el órgano jurisdiccional o en la instancia arbitral en concepto de la explotación pasada y futura de su patente.

El comportamiento de un infractor tampoco puede considerarse dilatorio o falta de seriedad si, durante las negociaciones de una licencia en condiciones FRAND, se reserva el derecho a impugnar ante un órgano jurisdiccional o una instancia arbitral, con posterioridad a la obtención de esa licencia, la validez de la patente, el uso dado a la técnica de la patente y el carácter esencial de la patente para la norma de que se trate.<sup>5</sup>

La presentación por parte del titular de una SEP de una demanda judicial dirigida a que se aporten datos contables no constituye un abuso de posición dominante. Corresponde al órgano

---

<sup>2</sup> Si bien el hecho de que toda persona que utilice una norma establecida por una organización de normalización debe necesariamente ejecutar la técnica de una SEP y necesita para ello una licencia del titular de esta patente podría dar lugar a la presunción *iuris tantum* de que existe una posición dominante por parte del titular de esta patente, el Sr. Wathelet considera que ha de ser posible desvirtuar dicha presunción mediante indicios concretos y precisos.

<sup>3</sup> Con arreglo a los artículos 10 y 11, respectivamente, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45).

<sup>4</sup> Con arreglo al artículo 102 TFUE.

<sup>5</sup> El Abogado General observa que el ETSI no controla ni la validez ni el carácter esencial de la propiedad intelectual de la que ha sido informado por uno de sus miembros. Al parecer, para la norma LTE, se han notificado al ETSI como esenciales más de 4 700 patentes, una importante proporción de las cuales podrían no ser válidas ni esenciales para la norma.

jurisdiccional ante el que se presente la demanda comprobar que la medida es razonable y proporcionada.

Tampoco constituye un abuso de posición dominante la presentación por parte del titular de una SEP de una demanda de indemnización por actos de explotación pasados que sólo persiga una indemnización por infracciones anteriores de su patente.

---

**NOTA:** Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

**NOTA:** La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

---

*Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.*

*El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento*

*Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667*