



El ejercicio de una acción de cesación por el titular de una patente esencial para una norma en posición dominante contra un supuesto infractor puede constituir un abuso de posición dominante en determinadas circunstancias

En particular, al haberse comprometido previamente a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, el titular de la patente debe, antes de ejercitar tal acción para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, hacer al supuesto infractor una oferta de licencia concreta

El Derecho de la Unión tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos exclusivos relacionados con un derecho de propiedad intelectual –como puede ser una patente– preservando, al mismo tiempo, el libre juego de la competencia. Por lo que se refiere a las relaciones entre estos dos objetivos, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que el ejercicio de tales derechos exclusivos (como el derecho a ejercitar una acción por violación de patente) forma parte de las prerrogativas del titular, por lo que dicho ejercicio, aunque sea por parte de una empresa en posición dominante, no puede constituir en sí mismo un abuso de ésta. Sólo en circunstancias excepcionales el ejercicio del derecho exclusivo puede dar lugar a semejante abuso.¹

La situación en cuestión presenta no obstante particularidades con respecto a esta jurisprudencia. Por una parte, en este caso se trata de una «patente esencial para una norma» (PEN), es decir, una patente cuya utilización es indispensable para todo competidor que tenga intención de fabricar productos conformes con la norma con la que está relacionada (la norma es establecida por un organismo de normalización). Por otra parte, la patente obtuvo el estatuto de PEN únicamente porque su titular se declaró dispuesto con carácter irrevocable, ante el organismo de normalización, a conceder a terceros licencias en condiciones FRAND («fair, reasonable and non-discriminatory»), es decir, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias.

Huawei Technologies, una sociedad de dimensión mundial que ejerce su actividad en el sector de las telecomunicaciones, es titular de una patente europea² que notificó al European Telecommunication Standards Institute (ETSI)³ como patente esencial para la norma «Long Term Evolution». Al hacer dicha notificación, Huawei se comprometió a conceder a terceros licencias en condiciones FRAND.

Huawei ejercitó ante el Landgericht Düsseldorf (tribunal regional de Düsseldorf, Alemania) una acción por violación de patente contra dos sociedades del grupo internacional ZTE. Este grupo comercializa en Alemania productos que funcionan sobre la base de la norma «Long Term

¹ Véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, IMS Health (asunto [C-418/01](#), CP nº 32/04).

² Patente europea registrada con la referencia EP 2 090 050 B 1, denominada «Procedimiento y aparato de establecimiento de una señal de sincronización en un sistema de comunicación», concedida en la República Federal de Alemania, Estado contratante del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.

³ El ETSI es un organismo cuyo objeto es crear normas adaptadas a los objetivos técnicos del sector europeo de las telecomunicaciones y reducir el riesgo para él mismo, sus miembros y los terceros que apliquen sus normas, de que las inversiones destinadas a la preparación, adopción y aplicación de normas se pierdan por no poder accederse a la propiedad intelectual esencial para la aplicación de las normas concernidas.

Evolution»,⁴ y explotan la patente de Huawei sin abonar no obstante un canon a ésta. Mediante su acción, Huawei reclama el cese de la violación, la retirada de los productos, la presentación de datos contables y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios. Con anterioridad, Huawei y ZTE habían mantenido conversaciones sobre la violación de la patente y la posibilidad de concesión de una licencia en condiciones FRAND, sin haber llegado a un acuerdo.

El Landgericht solicita al Tribunal de Justicia que precise las circunstancias en las que una empresa en posición dominante, como Huawei,⁵ abusa de semejante posición al ejercitar una acción por violación de patente.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia distingue las acciones de cesación o de retirada de productos de aquellas cuyo objeto es la presentación de datos contables y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios.

Con respecto al primer tipo de acciones, el Tribunal de Justicia considera que el titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización, que se ha comprometido irrevocablemente frente a este organismo a conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND, **no abusa de su posición dominante al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos** en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, **siempre que:**

- antes de ejercitar la referida acción, por un lado, haya avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando la patente concernida y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, haya transmitido al infractor, una vez que éste ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando concretamente el canon y sus modalidades de cálculo, y
- el supuesto infractor siga explotando la patente considerada y no trate esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.

El Tribunal de Justicia considera concretamente que el supuesto infractor que no ha aceptado la oferta del titular de la PEN sólo puede invocar el carácter abusivo de una acción de cesación o de retirada de productos si presenta al titular de la PEN, en breve plazo y por escrito, una contraoferta concreta que corresponda a las condiciones FRAND.

En cuanto al segundo tipo de acciones, el Tribunal de Justicia señala que **la prohibición de abusar de una posición dominante no impide**, en circunstancias como las de este asunto, a una empresa, que se encuentra en posición dominante y es titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización con respecto a la cual se ha comprometido ante este organismo a conceder licencias en condiciones FRAND, **ejercitar una acción por violación de patente** dirigida contra el supuesto infractor de su patente **para que se presenten datos contables** relativos a los actos de utilización pasados de esa patente **o para que se conceda una indemnización por daños y perjuicios** en virtud de tales actos. En efecto, las acciones de esta naturaleza no afectan directamente a la aparición o al mantenimiento en el mercado de los productos conformes con la norma fabricados por competidores.

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

⁴ Esta norma se compone de más de 4 700 patentes esenciales. Tanto Huawei como ZTE son titulares de numerosas patentes esenciales para dicha norma, habiéndose comprometido estas sociedades a conceder a terceros licencias en condiciones FRAND.

⁵ Según el Landgericht Düsseldorf, no se cuestiona que Huawei ocupa una posición dominante. Así pues, las cuestiones planteadas se refieren únicamente a la existencia de un abuso.

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 la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento.

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

*Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*