

# ***Patentes esenciales estándar (SEPs): Introducción y cuestiones pendientes***

**Rubén Calderón\***

RVDM, Nro. 13, 2024, pp. 325-336

**Resumen:** El presente trabajo realiza un abordaje introductorio a las Patentes esenciales estándar (SEPs), tratando su origen, funcionamiento y las interrogantes vigentes en torno a su utilidad y práctica en las transacciones tecnológicas y la estandarización, con el objetivo de aportar un estudio exploratorio al estado actual de la cuestión. Para ello analiza el funcionamiento de las SSO e identifica los problemas que surgen durante la determinación de las normas técnicas, la negociación de licencias y el cálculo de regalías.

**Palabras clave:** Patentes, FRAND, Estandarización.

***Standard essential patents (SEPs): introductory study and pending matters***

**Abstract:** *This paper makes an introductory approach to Standard Essential Patents (SEPs), dealing with their origin, operation and current questions about their usefulness and practice in technological transactions and standardization, with the aim of providing an exploratory study of the current state of the art. To this end, it analyzes the functioning of SSOs and identifies the problems that arise during the determination of technical standards, the negotiation of licenses and the calculation of royalties.*

**Keywords:** *Patents, FRAND, Standardization.*

**Recibido:** 17/11/2024

**Aprobado:** 28/11/2024

---

\*Abogado, Universidad Metropolitana (2024) *Summa Cum Laude*; Licenciado en Estudios Liberales, Universidad Metropolitana (2024) *Summa Cum Laude*; Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad Monteávila (2024).

---

# ***Patentes esenciales estándar (SEPs): Introducción y cuestiones pendientes***

**Rubén Calderón\***  
RVDM, Nro. 13, 2024, pp. 325-336

## **SUMARIO:**

**INTRODUCCIÓN. 1. La estandarización como necesidad tecnológica. 2. Las Patentes Esenciales Estándar. 2.1 Definición y origen. 2.2 Licenciamiento de SEPs y los principios FRAND. 3. Cuestiones pendientes. CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA.**

## **INTRODUCCIÓN**

El avance tecnológico visto en el Siglo XXI ha sido un hito sin precedentes. La interconectividad de los sistemas de comunicación, la implementación de nuevos métodos de construcción y nuevos descubrimientos médicos han estado en boga en los últimos veinticinco años. En este proceso, dos constantes han estado presentes: el sistema de patentes y la estandarización.

En esencia, estas dos áreas son incompatibles, por cuanto la normativización exige que los productos o procesos desarrollados cumplan estándares específicos, las patentes dan a su titularidad la exclusividad sobre inventos que pueden ser necesarios para el funcionamiento de la norma técnica. Debido a esto, desde inicios de los años 2000 se formalizó la figura de las patentes esenciales estándar (SEPs).

Estas patentes, sin las cuales no puede implementarse el estándar normativo, son de especial importancia para los organismos de normativización, órganos gubernamentales, organizaciones internacionales y, sobre todo, para titulares de patentes y practicantes de tecnología. En suma, las SEPs están rodeadas de implicaciones de política pública, lobby internacional y prácticas comerciales, en las cuales los intereses contrapuestos de todos los participantes deben ser balanceados en pro de los consumidores.

La complejidad de este asunto deviene de todas las consideraciones y fases en las cuales la definición de una patente como esencial puede desembocar en conflictos que involucran negociaciones de mala fe en el seno de los SSO o prácticas desleales en la negociación de licencias. Por ello, este trabajo hace una aproximación exploratoria a la figura de las SEPs, su importancia en las transacciones de tecnología y los problemas más relevantes en la actualidad.

---

\*Abogado, Universidad Metropolitana (2024) *Summa Cum Laude*; Licenciado en Estudios Liberales, Universidad Metropolitana (2024) *Summa Cum Laude*; Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad Monteávila (2024).

## **1. La estandarización como necesidad tecnológica**

La rápida evolución de la tecnología ha impulsado desde la revolución industrial la búsqueda de requisitos mínimos para los productos de una determinada industria. El propósito de esta dinámica es la definición de estándares esenciales que impulsen a los diversos actores del mercado a cumplir con las expectativas mínimas de calidad y funcionalidad.

Para ello, han sido constituidos a nivel nacional, regional e internacional organismos denominados organizaciones de normalización o organizaciones de establecimiento de estándares (“SSOs” por sus siglas en inglés). Los orígenes de estos grupos pueden ubicarse en el año 1901 con la formación del Comité de Normalización de Ingeniería (*Engineering Standard Committee*) en Inglaterra.<sup>1</sup>

No obstante, para comprender el rol de estos organismos, debe entenderse qué es una norma o estándar. La Organización Internacional de Normalización (“ISO” por sus siglas en inglés” define:

Una norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que proporciona para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para las actividades o sus resultados, encaminadas a la consecución del grado óptimo de orden en un contexto determinado.<sup>2</sup>

En ese sentido, el establecimiento de normas técnicas se ha convertido en una parte esencial en el proceso de desarrollo tecnológico en diversas industrias, como la construcción, el manejo de alimentos y la computación. Además de garantizar que los productos o procesos llevados a cabo por la compañía alcanzan las expectativas mínimas esperadas por los consumidores, también permiten sistematizar la identificación de la tecnología en cuestión.

Los ejemplos más claros de ello se encuentran en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. LTE, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth son denominaciones fácilmente identificables por los consumidores. No obstante, para que un productor del área de telecomunicaciones pueda identificar sus dispositivos como compatibles con cualquiera de las denominaciones antes nombradas, su producto final debe cumplir a cabalidad con todas las especificaciones de la norma técnica. A modo ilustrativo, la normalización de la tecnología Wi-Fi fue definida por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en la familia de normas 802.11, las cuales establecen mínimos de banda, frecuencia y otras especificaciones de seguridad.

Aquellos productos que incumplan los requisitos normativos carecen de las cualidades para identificarse como compatibles con la tecnología estandarizada, lo cual puede resultar en que no sean aptos para ingresar al mercado. Los esfuerzos globales de estandarización cristalizaron este principio en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) de 1995 sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio (“TBT” por sus siglas en inglés).

---

<sup>1</sup> Wang Ping, «A Brief History of Standards and Standardization Organizations: A Chinese Perspective» *East-West Center Working Paper: Economic Series* 117 (2011): 13 <https://www.eastwestcenter.org/publications/brief-history-standards-and-standardization-organizations-chinese-perspective>

<sup>2</sup> «Review questions: Answer Key», International Standards Organization, acceso el 17 de noviembre de 2024 [https://www.iso.org/sites/ConsumersStandards/6\\_review\\_questions.html#:~:text=A%20standard%20is%20a%20document,order%20in%20a%20given%20context](https://www.iso.org/sites/ConsumersStandards/6_review_questions.html#:~:text=A%20standard%20is%20a%20document,order%20in%20a%20given%20context).

La OMC reconoce en este tratado que la normalización es simultáneamente un beneficio como un riesgo para el comercio internacional.<sup>3</sup> En principio, la estandarización facilita la protección del consumidor y favorece la aplicación de políticas públicas vinculadas a seguridad alimentaria o ambiental. Sin embargo, la capacidad de cada nación para definir localmente estándares resulta en que medidas proteccionistas o excesivas limiten las oportunidades de importación, dificultando el comercio internacional.

El texto del TBT incorpora en su Artículo 2.1 el trato de la nación más favorecida como principio general a la adopción de reglamentos técnicos nacionales emanados del gobierno central, impidiendo así un trato discriminatorio. Asimismo, el Artículo 2.4 promueve el principio de armonización con estándares internacionales y el requisito de legitimidad a cualquier restricción o norma adicional impuesta por el organismo de normalización:

Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y existan normas internacionales pertinentes o sea inminente su formulación definitiva, los Miembros utilizarán esas normas internacionales, o sus elementos pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos, salvo en el caso de que esas normas internacionales o esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o problemas tecnológicos fundamentales.<sup>4</sup>

Los principios dispuestos en el TBT llevan a concluir que la normalización a nivel internacional, regional y nacional sea por organismos gubernamentales o no-gubernamentales es un acto de ponderación. Tal balance debe equiparar las consideraciones técnicas que afectan el mercado y el entorno, como puede ser la inducción al error de los consumidores, con la creación de barreras de acceso al comercio tanto nacional como internacional.

En ese sentido, deben balancearse igualmente las implicaciones de la estandarización en la propiedad intelectual. No es coincidencia que tanto el TBT como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”) sean administrados por la OMC. Así como la estandarización es un asunto comercial, también lo es la propiedad intelectual. Ello ha resultado en diversos temas vinculados a la propiedad industrial, es decir, las marcas y patentes. Muestra de ello es la creación de signos distintivos no tradicionales como las marcas de certificación y el asunto que ocupa el presente estudio, las patentes esenciales estándar.

## ***2. Las patentes esenciales estándar***

Las patentes son derechos de propiedad industrial conferidos a los inventores que hayan creado productos o procesos en cualquier área técnica que cumplan con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial. Conforme al Artículo 28 del ADPIC, los titulares de

---

<sup>3</sup>«Standards and safety», World Trade Organization, acceso el 17 de noviembre de 2024 [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm4\\_e.htm#TRS](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm4_e.htm#TRS)

<sup>4</sup> Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos Al Comercio (Tratado de la OMC, 1995) [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/17-tbt.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf)

patentes tienen el derecho exclusivo a fabricar, usar, ofrecer para la venta, vender o importar los productos o productos resultantes del proceso patentado.<sup>5</sup>

Para la adquisición de estos derechos de exclusiva que otorgan al titular el monopolio de uso y explotación del invento por al menos veinte (20) años<sup>6</sup>, el inventor debe dar a cambio la información suficiente de su invención al público. Esto se realiza mediante la preparación de un documento técnico, denominado memoria descriptiva o especificación, que divulga el funcionamiento, práctica y ejecución de la invención.

Sin embargo, la exclusividad no es conferida a toda la información descrita. En cambio, los derechos del titular recaen sobre aquellas características y limitaciones listadas en las reivindicaciones de la patente. Así las cosas, el titular de la patente es propietario del concepto inventivo reivindicado, y las reivindicaciones son los linderos de su propiedad.

Véase la siguiente reivindicación: “Un bolígrafo con una punta de marcado esférico, sustancialmente como se describe.”<sup>7</sup> Esta es la patente de John J. Loud de 1888 para el primer bolígrafo esférico, que es en la actualidad el más común del mercado. Con su invento, Loud solucionó el problema de las plumas de fuente que requerían un suministro separado de tinta.

La reivindicación de Loud significa que, de estar vigente su derecho, podría impedir que cualquier competidor o tercero no autorizado usará, fabricará o vendiera bolígrafos que tengan una punta de marcado esférico. En esencia, este inventor tendría control total sobre competidores como BIC, Pelikan o Kores, cuyos productos cruzan los linderos de la propiedad de Loud.

Al tratarse la estandarización de tecnología, resulta lógico que existan tensiones entre los derechos de propiedad intelectual y el cumplimiento de estándares. ¿Qué pueden hacer los competidores cuando la tecnología necesaria para cumplir la norma está patentada? ¿Cómo pueden balancearse los derechos del titular de patente con los intereses del mercado? La respuesta a estas interrogantes se ubica en las patentes esenciales estándar.

## ***2.1 Definición y origen***

La problemática de la encrucijada entre los derechos de patente y la estandarización ha sido de amplio interés de las organizaciones de normalización y de entes gubernamentales desde el inicio del milenio. Entre ellos, en 2007 el Instituto Nacional de Normalización Americano (“ANSI” por sus siglas en inglés) publicó lineamientos sobre la aplicación de su política de propiedad intelectual, en los cuales indicó que: “La experiencia indica que la divulgación temprana de

---

<sup>5</sup> Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakesh, 1994) [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ta\\_docs\\_s/1\\_tripsandconventions\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf)

<sup>6</sup> Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakesh, 1994) [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ta\\_docs\\_s/1\\_tripsandconventions\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf)

<sup>7</sup> John L. Loud US Patent US392046A (1888) Google Patents <https://patents.google.com/patent/US392046A/en?q=US392%2c046>

patentes esenciales o de reivindicaciones de patentes esenciales puede aumentar la eficacia del proceso de finalización y aprobación de normas.”<sup>8</sup>

Desde entonces, diversas entidades como ISO, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) han emitido recomendaciones, políticas y planes de trabajo para abordar las diversas problemáticas en torno a las patentes esenciales. Esto ocurre porque la necesidad de cumplir con la normativa técnica mediante el uso de tecnología patentada involucra consideraciones de diversas áreas, como derecho regulatorio, derecho de la competencia o competencia desleal.

Por ello, definir qué es una patente esencial requiere describir el proceso de definición de estándares. Si bien cada organismo sigue procedimientos propios en su deliberación y emisión de documentos técnicos, en los cuales participan diferentes *stakeholders* como ingenieros o titulares de patentes, sus fases esenciales son uniformes:

1. Identificación del área técnica o proceso a normativizar;
2. Proceso de documentación;
3. Discusión del estándar y proposición de normas;
4. Redacción de la norma;
5. Votación y consenso;
6. Emisión y publicación de la norma

En las fases de documentación y discusión, tal como indican los lineamientos ANSI, los participantes en el proceso o terceros interesados tienen la potestad de divulgar o analizar la inclusión de tecnología patentada en el estándar. Esto requeriría que para el cumplimiento de la norma se haga uso de la patente.

Todas aquellas patentes cuya tecnología sea incorporada en la norma técnica se convierte en una patente esencial. En suma, la OMPI define: “Las PEN (patentes esenciales para cumplir las normas técnicas) son las patentes que protegen las invenciones necesarias para aplicar una norma técnica.”<sup>9</sup>

## ***2.2 Licenciamiento de SEPs y los principios FRAND***

El hecho que la norma técnica exija la puesta en práctica de una patente vigente resulta en que los competidores deban obligatoriamente celebrar transacciones con el titular de la patente. Esto le otorga una posición dominante que dificultaría el cumplimiento de la norma técnica.

En razón de esto, la regulación de las patentes esenciales se ha convertido en un asunto tanto de política pública como de prácticas comerciales honestas. Para responder a esta necesidad, los

---

<sup>8</sup> American National Standards Institute. Guidelines for Implementation of the ANSI Patent Policy (Revision 2011) [https://www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/DOCUMENT\\_5--EOBR\\_Subcommittee\\_ANSI\\_Patent\\_Policy\\_from\\_Kraft\\_MCSAC\\_FMCSA.pdf](https://www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/DOCUMENT_5--EOBR_Subcommittee_ANSI_Patent_Policy_from_Kraft_MCSAC_FMCSA.pdf)

<sup>9</sup> Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Estrategia de la OMPI en relación con las Patentes Esenciales para Cumplir con las Normas Técnicas 2024 – 2026. (2024) 5 <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-rn2024-12-es-wipo-strategy-on-standard-essential-patents-2024-2026.pdf>

SSO han implementado políticas internas de licenciamiento que simplifican la celebración de la transacción al igual que recomendando los términos en los que han de celebrarse.

Véase por ejemplo el *Patent Statement and Licensing Declaration for ITU-T or ITU-R Recommendation | ISO or IEC Deliverable* de 2018, emitido por la ISO. Este documento representa una declaración que el titular de patentes puede emitir durante el proceso de documentación y discusión de un estándar técnico, el la cual puede indicar su voluntad con respecto a las licencias de sus patentes.

En este, el titular indica e identifica las patentes otorgadas o pendientes de concesión posee y que considera esenciales para la implementación de la norma. Igualmente puede indicar que: a. Está dispuesto a otorgar licencias gratuitas a nivel mundial; b. Otorgar licencias onerosas de forma no discriminatoria, justa y en términos razonables (*fair, reasonable and non-discriminatory* o “FRAND”); o c. No está dispuesto a otorgar licencias en los términos a o b.

Debe notarse que, si bien los SSO participan en el establecimiento de lineamientos básicos, la redacción y negociación de las licencias compete exclusivamente a las partes. Por ello:

Las políticas de DPI de la mayoría de los organismos de normalización no obligan a los titulares de DPI esenciales a conceder licencias irrevocables sobre los mismos en condiciones FRAND. Esto equivaldría a la concesión obligatoria de licencias y disuadiría a muchos propietarios de tecnología valiosa de adherirse al organismo de normalización. Pero si un propietario de DPI pretende que su tecnología se incluya en una norma, tiene un incentivo, pero no la obligación, de ofrecer al organismo de normalización la garantía prevista de que concederá licencias en condiciones FRAND, antes de que dicha tecnología se incluya realmente en la norma.<sup>10</sup>

A raíz de esto, debe definirse el alcance de los términos FRAND. Esto comprende que la negociación y disponibilidad de la licencia sea justa (*fair*), razonable (*reasonable*) y no discriminatoria (*non-discriminatory*). El antecedente más relevante se ubica en la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso *Huawei Technology Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH* (C-170/13). Si bien este caso no aportó definiciones concretas a estos términos, estableció requisitos de comportamientos entre las partes que den indicios de la intención de alcanzar una licencia justa.<sup>11</sup> La ausencia de precedentes y las dificultades de unificar los criterios de las cortes nacionales con respecto a la ejecución de licencias FRAND ha resultado en los dos problemas más recurrentes que enfrenta la práctica de las SEPs: el *hold-up* y el *hold-out*.

### **3. Cuestiones pendientes**

La relativa novedad del asunto de las patentes esenciales ha propiciado que diversos asuntos requieran la adopción de soluciones. Estas pueden provenir de decisiones judiciales, regulaciones gubernamentales o regionales e incluso principios de buen gobierno corporativo.

---

<sup>10</sup> Damien Geradin The European Commission Policy Towards The Licensing Of Standard-Essential Patents: Where Do We Stand? *Journal of Competition Law and Economics*, 9(4), 1125–1145. (2013): 1127 doi:10.1093/joclec/nht036

<sup>11</sup> Fernando Carbajo Cascón. La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND. *Revista Electrónica de Direito*, 3. (2016): 39 [https://cij.up.pt/client/files/0000000001/2\\_657.pdf](https://cij.up.pt/client/files/0000000001/2_657.pdf)

La primera problemática inicia en la definición del estándar. Durante los procesos de negociación y búsqueda de consenso, existen claros incentivos para que los titulares de patentes incluyan su tecnología patentada dentro de la normativa. Esto resultará teóricamente en el aumento del valor de su patente y en las oportunidades de licenciamiento.

No obstante, este mismo incentivo induce a los titulares de patentes a forzar la inclusión de su patente en la norma técnica, incluso cuando estas puedan no ser verdaderamente esenciales para alcanzar el resultado técnico. Como consecuencia de esto:

Cuando las SEP se hacen valer ante los tribunales, la mayoría de ellas no se infringen. Se trata de un hallazgo sorprendente para un conjunto de patentes que fueron declaradas esenciales para la norma por los participantes en la SSO en el momento en que se adoptó la norma.<sup>12</sup>

Si bien este fenómeno ocurre por diversos factores, como estrategias agresivas de negociación ante la SSO o fórmulas de redacción de reivindicaciones que cubren de forma excesiva la tecnología, lo cierto es que responsabilidad de definir la norma técnica recae en la SSO. Por ello, el funcionamiento interno de estos organismos debe definir medidas propias que impidan que los titulares de patentes incurran en dos prácticas contrarias, pero complementarias: a. El no revelar su posesión de patentes esenciales; y b. El fomentar la inclusión de patentes no esenciales en el estándar.

A pesar de que los procedimientos internos de cada SSO responden a las necesidades de su industria o campo de aplicación, no puede dejarse atrás la recomendación de incorporar mecanismos de revisión periódica de estándares y de incrementar el escrutinio necesario en la definición de tecnología esencial. Por ello la OMPI en plan estratégico 2024-2026 sobre SEPs resalta como primer desafío el establecer controles de esencialidad.<sup>13</sup>

El aumento en la revisión de esencialidad resultaría en una disminución de litigios sobre SEPs, al reducir el número de patentes involucradas. De forma similar, aumentaría los incentivos a grandes saltos tecnológicos, al desincentivar el empleo de estrategias agresivas de negociación de estándares para incorporar tecnología no esencial.<sup>14</sup>

El segundo problema por resolver es la negociación de las licencias. En estas, el problema del *hold-up* y del *hold-out* se hacen presentes. Estos problemas han sido el foco de las políticas europeas, americanas y asiáticas en Japón y China. El fenómeno del *hold-up* es una consecuencia de la no revelación de patentes durante la implementación de la norma técnica. En cambio, el *hold-out* es un resultado adverso de antecedentes judiciales que limitaron los remedios y medidas cautelares a los que puede optar el titular de la SEP.

---

<sup>12</sup> Mark A. Lemley & Timothy Simcoe. How Essential Are Standard-Essential Patents? *Cornell Law Review* (2019): 628-629 <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4791&context=clr>

<sup>13</sup> Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Estrategia de la OMPI en relación con las Patentes Esenciales para Cumplir con las Normas Técnicas 2024 – 2026. (2024) 8

<sup>14</sup> Florian Schuett & Chayanin Wipusanawan. Essentiality Checks for Standard Essential Patents. *TILEC Discussion Paper*, 2023-21 (2024): 30  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4688864](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4688864)

El *hold-up* ocurre cuando el titular de la SEP notifica e inicia acciones contra entidades practicantes de la tecnología estandarizada que su patente está siendo infringida luego de que estas han realizado de buena fe las inversiones necesarias. Esta circunstancia puede ser interpretada como un acto de abuso de posición de dominio.

La guía de negociación de licencias SEP de Japón incorporó una lista de conductas de *hold-out* que pueden ser interpretadas como conductas desleales<sup>15</sup>. Entre estas, el tomar acciones judiciales antes de notificar o iniciar la negociación; no clarificar qué patente está siendo infringida; establecer términos extintivos de tiempo irrazonables o no revelar el contenido del portafolio de patentes. Estas conductas de mala fe reducen la posibilidad de éxito de las acciones del titular de la patente y habilitan al practicante de la tecnología a tomar acciones por medio del derecho de la competencia.

Por otra parte, el *hold-out* es causado por la noción de la infracción eficiente, definida como: Esta práctica implica un cálculo económico de pros y contras realizado por empresas que tienen suficiente músculo económico para litigar en casos de infracción. Supone infringir intencionalmente una patente entendiendo que es más rentable asumir los costes del litigio que pagar puntualmente por una licencia sobre esos derechos. En pocas palabras, si una parte sabe que, en el peor de los casos, tiene que pagar una tarifa FRAND por infringir una SEP -y sabe que una medida cautelar es prácticamente imposible de obtener (por ejemplo, en EE.UU.)- entonces hay pocos incentivos para llegar a un acuerdo pronto, y más incentivos para desgastar al titular de la SEP con el tiempo para obtener una tarifa inferior a la FRAND.<sup>16</sup>

Ambas circunstancias son una muestra de prácticas comerciales ilícitas que aprovechan el funcionamiento y necesidad del sistema de SEPs para afectar indebidamente al titular, al practicante e incluso distorsionar el mercado tecnológico. Tanto Europa como Japón han promovido la implementación de lineamientos prácticos.

No obstante, depende de las compañías involucradas el adherirse a comportamientos honrados, hasta tanto las disparidades judiciales vigentes en la actualidad no logren balancear los incentivos que tienen los practicantes para infringir y los que tienen los titulares a resguardar información durante la negociación de la norma técnica. Sin embargo, vale preguntarse en qué medida este problema es un verdadero fallo de mercado que requiere intervención estatal.

El tercer y último problema vigente en materia de SEPs es la disparidad en los métodos de cálculo de regalías FRAND. Como respuesta a esto, la Comisión Europea ha trabajado desde 2023 una regulación que incorpora un procedimiento de determinación de regalías que compete a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO” por sus siglas en inglés), el cual comprende:

---

<sup>15</sup>Guide To Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents (Japan Patent Office, 2022) <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>

<sup>16</sup> David Contreras. The Role Of Colombia In Sep Global Litigation Campaigns. Could Colombia Provide An Optimistic Scenario For Sep Holders Against Unwilling Licensees Or “Efficient Infringers”? *IDEA Law Review*. Special Issue (2024): 23 <https://law.unh.edu/sites/default/files/media/2024-09/2-david-essay.pdf>

El procedimiento de determinación de la FRAND -de una duración máxima de 9 meses- sería obligatorio antes de que un titular o ejecutor de una SEP pueda acudir a los tribunales. Este acuerdo pretende ofrecer a las negociaciones un «puerto seguro» sin la amenaza de litigios o tácticas dilatorias.<sup>17</sup>

La propuesta aún se encuentra en fase de revisión y en el reporte presentado ante el Parlamento Europeo *stakeholders* como Ericsson y Nokia participaron sus preocupaciones, al indicar que la propuesta reduciría significativamente las regalías y aumentaría la incertidumbre, desincentivando la inversión económica en la tecnología. Si bien aciertan estas compañías en sus críticas, la ausencia de un test objetivo sobre el alcance de términos FRAND y la diversidad de cálculos de regalías propicia la misma incertidumbre.

En este panorama, solo resta esperar los futuros desarrollos en las cortes nacionales, los cuales han mostrado claras discrepancias en los métodos de determinación de regalías y en los factores utilizados para estimar el valor de una patente o portafolio de patentes.<sup>18</sup>

## CONCLUSIÓN

La estandarización es una práctica técnica que beneficia al mercado y al desarrollo tecnológico, pues define la barra mínima que productos o procesos han de cumplir para facilitar la identificación de cualidades, la interoperabilidad de sistemas y la protección del consumidor. Sin embargo, el procedimiento de estandarización es tan variado, como complejo, pues su alcance y funcionamiento depende del campo de acción y reglamento interno del SSO.

Las SSO en su deliberación pueden incluir tecnología que no es de dominio público, pues está protegida por una patente vigente. Estas patentes que son denominadas patentes esenciales estándar o SEPs, las cuales tienen cualidades especiales que ameritan una aproximación teórica y práctica propia.

Sin embargo, esta misma cualidad de especialidad ha resultado en diversos debates judiciales y de política pública que no han sido resueltos. Entre estos, la inclusión de patentes no esenciales en la norma técnica por la falta de rigor en la discusión del estándar o los comportamientos desleales de titulares y practicantes de la tecnología.

En este panorama, se requiere el desarrollo y profundización del estudio de las SEPs, con el fin de unificar los criterios divergentes que han adoptado diversos países. Esto amerita atención prioritaria, pues ha sido demostrado que la estandarización reduce las barreras de entrada a los mercados, incluyendo las economías en vías de desarrollo<sup>19</sup>. Sin embargo, la predominancia de las prácticas de abuso de posición de dominio o de infracción eficiente suponen dificultades no

---

<sup>17</sup> Standard Essential Patents Regulation (EU Legislation in Process, 2023) [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754578/EPRS\\_BRI\(2023\)754578\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754578/EPRS_BRI(2023)754578_EN.pdf)

<sup>18</sup> Fei Deng, Gregory K. Leonard & Mario A. Lopez. Comparative Analysis of Court-Determined FRAND Royalty Rates. *Antitrust*, 32 (2018): 49-50 [https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2021/05/Antitrust\\_FRAND\\_Summer18.pdf](https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2021/05/Antitrust_FRAND_Summer18.pdf)

<sup>19</sup> Ankita Tyagi & Sheetal Chopra. Standard Essential Patents (SEP's) - Issues & Challenges in Developing Economies. *Journal of Intellectual Property Rights*, 22 (2017): 124. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3037327](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3037327)

resueltas en las que todos los *stakeholders* públicos y privados han de contribuir, ya sea mediante regulación, armonización de criterios o el desarrollo de buenas prácticas corporativas.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Wang Ping, «A Brief History of Standards and Standardization Organizations: A Chinese Perspective» *East-West Center Working Paper: Economic Series* 117 (2011)  
<https://www.eastwestcenter.org/publications/brief-history-standards-and-standardization-organizations-chinese-perspective>
- «Review questions: Answer Key», International Standards Organization, acceso el 17 de noviembre de 2024  
[https://www.iso.org/sites/ConsumersStandards/6\\_review\\_questions.html#:~:text=A%20standard%20is%20a%20document,order%20in%20a%20given%20context.](https://www.iso.org/sites/ConsumersStandards/6_review_questions.html#:~:text=A%20standard%20is%20a%20document,order%20in%20a%20given%20context.)
- «Standards and safety», World Trade Organization, acceso el 17 de noviembre de 2024  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm4\\_e.htm#TRS](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm4_e.htm#TRS)
- Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos Al Comercio (Tratado de la OMC, 1995)  
[https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/17-tbt.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf)
- Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakesh, 1994)  
[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ta\\_docs\\_s/1\\_tripsandconventions\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf)
- John L. Loud US Patent US392046A (1888) Google Patents  
<https://patents.google.com/patent/US392046A/en?q=US392%2c046>
- American National Standards Institute. Guidelines for Implementation of the ANSI Patent Policy (Revision 2011)  
[https://www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/DOCUMENT\\_5--EOBR\\_Subcommittee\\_ANSI\\_Patent\\_Policy\\_from\\_Kraft\\_MCSAC\\_FMCSA.pdf](https://www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/DOCUMENT_5--EOBR_Subcommittee_ANSI_Patent_Policy_from_Kraft_MCSAC_FMCSA.pdf)
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Estrategia de la OMPI en relación con las Patentes Esenciales para Cumplir con las Normas Técnicas 2024 – 2026. (2024)  
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-rn2024-12-es-wipo-strategy-on-standard-essential-patents-2024-2026.pdf>
- Damien Geradin The European Commission Policy Towards The Licensing Of Standard-Essential Patents: Where Do We Stand? *Journal of Competition Law and Economics*, 9(4), 1125–1145. (2013): 1127 doi:10.1093/joclec/nht036
- Fernando Carbajo Cascón. La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND. *Revista Electrónica de Direito*, 3. (2016) [https://cij.up.pt/client/files/0000000001/2\\_657.pdf](https://cij.up.pt/client/files/0000000001/2_657.pdf)

Mark A. Lemley & Timothy Simcoe. How Essential Are Standard-Essential Patents? *Cornell Law Review* (2019)  
<https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4791&context=clr>

Florian Schuett & Chayanin Wipusanawan. Essentiality Checks for Standard Essential Patents. *TILEC Discussion Paper, 2023-21* (2024)  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4688864](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4688864)

Guide To Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents (Japan Patent Office, 2022)  
<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>

David Contreras. The Role Of Colombia In Sep Global Litigation Campaigns. Could Colombia Provide An Optimistic Scenario For Sep Holders Against Unwilling Licensees Or “Efficient Infringers”? *IDEA Law Review. Special Issue* (2024)  
<https://law.unh.edu/sites/default/files/media/2024-09/2-david-essay.pdf>

Standard Essential Patents Regulation (EU Legislation in Process, 2023)  
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754578/EPRS\\_BRI\(2023\)754578\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754578/EPRS_BRI(2023)754578_EN.pdf)

Fei Deng, Gregory K. Leonard & Mario A. Lopez. Comparative Analysis of Court-Determined FRAND Royalty Rates. *Antitrust*, 32 (2018) [https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2021/05/Antitrust\\_FRAND\\_Summer18.pdf](https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2021/05/Antitrust_FRAND_Summer18.pdf)

Ankita Tyagi & Sheetal Chopra. Standard Essential Patents (SEP’s) - Issues & Challenges in Developing Economies. *Journal of Intellectual Property Rights*, 22 (2017)  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3037327](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3037327)