



Bruselas, 27.4.2023
SWD(2023) 125 final

**DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN
RESUMEN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO**

[...]

que acompaña al documento

**Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las patentes esenciales para normas y por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2017/1001**

{COM(2023) 232 final} - {SEC(2023) 174 final} - {SWD(2023) 123 final} -
{SWD(2023) 124 final}

Ficha resumen

Evaluación de impacto de la propuesta de Reglamento encaminada a crear un registro de patentes esenciales para normas, un sistema para evaluar la esencialidad de las patentes, un mecanismo de resolución de litigios FRAND y un proceso para la determinación *ex ante* del canon agregado para una norma.

A. Necesidad de actuar

¿Por qué? ¿Cuál es el problema que se afronta?

Las patentes esenciales para normas (PEN) son patentes que protegen una tecnología que es necesaria para cumplir una norma industrial. Son normas de ese tipo, por ejemplo, las normas de comunicación (por ejemplo, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, NFC), las normas de compresión y descompresión de audio y vídeo (MPEG, HEVC) y las tecnologías normalizadas para el almacenamiento e intercambio de datos (CD y DVD), los formatos fotográficos (JPEG) y la interoperabilidad de audio y vídeo domésticos (HAVi). En la práctica, muchas de las normas de comunicación afectan a todos los dispositivos conectados, incluidos teléfonos, televisores inteligentes, coches conectados, contadores inteligentes y terminales móviles de pago; otras normas también se utilizan en una amplia variedad de productos. La aplicabilidad de las PEN que cubren todas estas normas (especialmente en materia de comunicación) va a aumentar con el auge de la «internet de las cosas», así como con numerosas iniciativas encaminadas a la transición ecológica (por ejemplo, la conservación de la energía).

Las PEN son «esenciales» en el sentido de que la invención patentada debe utilizarse (ejecutarse) en los productos para cumplir una norma técnica. Como consecuencia de ello, el propietario de la PEN ejerce un poder de mercado privilegiado sobre el ejecutor de la tecnología normalizada, ya que no existe ninguna alternativa al uso de sus PEN. Aunque puede haber normas diferentes para algunas funcionalidades (por ejemplo, vídeo), hay determinadas normas de uso generalizado (en particular, la conectividad celular como la 4G o la 5G) para las que no existe ninguna alternativa. A fin de limitar o evitar el abuso de este poder, el organismo de normalización del que son miembros las empresas y al que declaran sus PEN les exige que se comprometan a conceder licencias sobre sus PEN a los ejecutores en condiciones «justas, razonables y no discriminatorias» (FRAND). Aparte de este compromiso general, no existe legislación de la UE que regule específicamente la concesión de licencias de PEN.

Durante la preparación de esta iniciativa, la Comisión recabó una cantidad significativa de pruebas procedentes de las partes interesadas, incluidas las pymes, que indicaban que el proceso de concesión de licencias de PEN no es eficiente y requiere más transparencia y estructuración. También se plantean con regularidad cuestiones relacionadas con la concesión de licencias de PEN a las autoridades de competencia, incluida la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.

Algunas de las principales cuestiones que suscitan preocupación son los elevados costes de transacción de la concesión de licencias y la incertidumbre sobre la carga que suponen los cánones de las PEN. Debido a la falta de información suficiente, los ejecutores no pueden evaluar su exposición a las PEN con suficiente antelación para tener en cuenta los costes de concesión de licencias en el momento de planificar sus actividades de producción. Por otra parte, los propietarios de PEN se quejan de las largas y costosas negociaciones, especialmente con los grandes ejecutores. Más concretamente, se señalaron las siguientes causas de estos problemas: en primer lugar, la información sobre quién es propietario de las PEN es limitada y no hay certeza de que todas las patentes para las que se solicitan licencias sean realmente

necesarias (esenciales) para aplicar una norma. En segundo lugar, hay muy poca información sobre las tasas de licencia de PEN (canon FRAND), por lo que los ejecutores con poca o ninguna experiencia o recursos se ven incapaces de valorar en qué medida son razonables los cánones que demanda el propietario de la PEN. Por último, los litigios en materia de concesión de licencias pueden exigir mucho tiempo y ser muy costosos. Por lo tanto, la mera amenaza de una acción de cesación (que conduce a la suspensión de la producción de los productos presuntamente infractores) y la probabilidad de un procedimiento judicial largo y costoso pueden generar una presión añadida sobre los ejecutores, especialmente las pymes, para que acuerden una licencia a tipos que pueden no ser FRAND. Para los propietarios de PEN, buscar una resolución ante los órganos jurisdiccionales también consume una cantidad significativa de recursos y, en particular, de tiempo, durante el cual no se perciben ingresos por cánones.

El mercado de ingresos por concesión de licencias es significativo. En 2015, se estimó en alrededor de 18 000 millones USD en todo el mundo, solo en lo que respecta a las normas sobre móviles. Dando por supuesto que las empresas de la UE pagan una parte proporcional del PIB de la UE, los ejecutores de la UE pagan cada año al menos unos 3 000 millones EUR en concepto de cánones. Hay alrededor de 261 licenciadores activos en todo el mundo, de los cuales 31 están situados en la UE (los principales agentes son Nokia, Ericsson, Phillips y Siemens), que son titulares de alrededor del 15 % de las PEN mundiales. El número de ejecutores potenciales en la UE se estima en 3 800.

¿Cuál es el objetivo que se espera alcanzar con esta iniciativa?

Esta iniciativa tiene por objeto: i) garantizar que los usuarios finales, incluidas las pequeñas empresas y los consumidores de la UE, se beneficien de los productos basados en las últimas tecnologías normalizadas a precios razonables; ii) hacer de la UE un lugar atractivo para la innovación y el desarrollo de normas (también para los participantes mundiales); y iii) garantizar que tanto los propietarios como los ejecutores de PEN de la Unión innoven en la UE, fabriquen y vendan productos en la UE y sean competitivos en los mercados no pertenecientes a la UE.

Para lograr este resultado, la iniciativa pretende facilitar las negociaciones de concesión de licencias de PEN y reducir los costes de transacción tanto para los propietarios como para los ejecutores de PEN i) aportando más claridad sobre quién es propietario de las PEN y qué PEN son realmente esenciales; ii) aportando más claridad sobre el canon FRAND y otras condiciones; y iii) facilitando la resolución de litigios en materia de PEN.

¿Cuál es el valor añadido de la actuación a nivel de la Unión?

Se espera que la acción a escala de la UE ahorre costes a las partes interesadas, tanto propietarios como ejecutores de PEN, y a los Estados miembros. Por ejemplo, habría un solo registro de PEN, un solo control de la esencialidad por familia de patentes, una sola metodología común para la realización de esos controles y un proceso de conciliación racionalizado y transparente para las determinaciones de FRAND. Los propietarios y ejecutores de PEN no tendrían que incurrir en los mismos costes en cada Estado miembro de la UE, como ocurriría con las soluciones nacionales, especialmente en una situación en la que la mayoría de las normas son regionales o mundiales.

B. Soluciones

¿Qué opciones de actuación legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

Las opciones de actuación se construyen de forma progresiva, añadiendo cada una de ellas

elementos nuevos a la anterior.

- **Opción 0: No modificar la política.**
- **Opción 1: Orientaciones de carácter voluntario.** Se establecerían orientaciones no vinculantes sobre la concesión de licencias de PEN. Un centro de competencia sobre PEN creado en el seno de la OPIUE¹ proporcionaría asesoramiento gratuito a las pymes sobre las negociaciones de concesión de licencias (incluidas actividades de formación), haría un seguimiento del mercado de las PEN, realizaría estudios sobre la concesión de licencias de PEN y promovería la resolución alternativa de litigios.
- **Opción 2: Registro de PEN con controles de la esencialidad.** Los propietarios de PEN que desearan conceder licencias de sus PEN cobrando los correspondientes cánones y hacer que sus PEN se respetaran en la UE tendrían que registrar sus patentes en el registro de PEN. Para controlar la calidad del registro, los controles de la esencialidad serían realizados por un evaluador independiente con arreglo a la metodología que determinaría la Comisión a escala de la UE y un sistema administrado por la OPIUE. Las subopciones son i) comprobar todas las patentes registradas o ii) comprobar un pequeño número de patentes preseleccionadas por los propietarios/ejecutores de PEN y una muestra aleatoria de patentes registradas por cada propietario de PEN.
- **Opción 3: Registro de PEN con controles de la esencialidad y procedimiento de conciliación.** Antes de iniciar una litigación, las partes en la controversia relativa a la concesión de licencias de PEN tendrían que pasar por un proceso de conciliación obligatorio (con algunas excepciones). Un conciliador independiente trataría de ayudar a las partes a alcanzar unas condiciones de concesión de licencias mutuamente aceptables. Al final del proceso, el conciliador emitiría un informe no vinculante con recomendaciones sobre el tipo FRAND (con una parte confidencial y otra no confidencial).
- **Opción 4: Canon agregado para las PEN.** Se establecerían procesos para determinar un canon agregado (es decir, el precio máximo total) por utilizar una norma antes o poco después de su publicación. Sería de esperar que los propietarios de PEN llegaran a un acuerdo sobre dicho canon (posiblemente con la ayuda de un facilitador independiente procedente del centro de competencia). Además, tanto los ejecutores como los propietarios de PEN podrían solicitar un dictamen pericial sobre el canon agregado, y todas las partes interesadas podrían presentar sus puntos de vista. Por último, podría determinarse un canon agregado durante la conciliación. Este canon agregado no sería vinculante y se publicaría en el registro de PEN.
- **Opción 5: Cámara de compensación de PEN.** Creación de una ventanilla única para que los ejecutores adquieran licencias de PEN mediante el depósito de un canon agregado en el centro de competencia. Los propietarios de PEN deberían informar al centro sobre cómo distribuir entre ellos el canon agregado, so pena de que no pudieran cobrar los correspondientes pagos. También deberían firmar acuerdos de licencia con todo ejecutor que realizara un depósito. Cualquier canon no cobrado del depósito por los propietarios de PEN en el plazo de un año se devolvería a los ejecutores.

Con todas las opciones, el centro de competencia cobraría tasas por los costes de sus actividades y de las actividades de los expertos externos implicados (evaluadores de la esencialidad y conciliadores).

¹ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

¿Quién apoya cada opción?

Las opciones se han diseñado tras un amplio análisis de la bibliografía existente, incluida la contribución del grupo de expertos sobre PEN y de la industria durante la serie de webinarios. Se han debatido con profesionales que cuentan con la experiencia pertinente. La mayoría de las opciones pueden compararse con las propuestas presentadas por el grupo de expertos sobre PEN, que recibieron un apoyo significativo de sus miembros. Además, durante la consulta pública se manifestó un fuerte apoyo a que se hiciera pública más información sobre las PEN y los cánones FRAND, incluido el canon agregado (especialmente por parte de los ejecutores de PEN). Alrededor del 53 % de los encuestados consideró útil el arbitraje, y alrededor del 35 % la mediación. Los encuestados señalaron que estos instrumentos no se utilizan suficientemente, principalmente porque son confidenciales. Las deficiencias de los mecanismos existentes se han abordado en el proceso de conciliación propuesto (determinación de FRAND). Las pymes, en particular, señalaron su falta de recursos para negociar con los propietarios de PEN, lo que indica su apoyo a todas las medidas que reduzcan sus costes de transacción.

C. Repercusiones de la opción preferida

¿Cuáles son las ventajas de la opción preferida (o, en su defecto, de las opciones principales)?

La opción 4 es la opción preferida. La opción reduce la asimetría de la información entre un propietario de PEN y un ejecutor al facilitar a este último información sobre quiénes son los titulares de PEN pertinentes, cuántas PEN han inscrito en el registro y cuál es su índice de esencialidad (derivado de una muestra aleatoria representativa de todas las PEN registradas), así como cuál es el posible coste total (o máximo) de utilizar una tecnología normalizada (canon agregado). Es probable que una conciliación obligatoria prejudicial reduzca los costes de la resolución de litigios en materia de PEN a aproximadamente 1/8, ya que el conciliador ayudará a ambas partes a alcanzar un acuerdo. Un centro de competencia proporcionará a las pymes información objetiva, orientación y apoyo en relación con las PEN y con la concesión de licencias de PEN. Los beneficios y los costes se presentan en el cuadro que figura a continuación.

Cuadro 1: Promedio aproximado de costes y beneficios anuales de la opción preferida por parte afectada y ubicación (en millones de EUR).

		UE	no UE	Total
Ejecutores de PEN	Costes	-0,77	-0,77	-1,5
	Beneficios	12,89	13,03	25,9
	<i>Netos</i>	<i>12,11</i>	<i>12,26*</i>	<i>24,4</i>
Titulares de PEN	Costes	-8,13	-46,04	-54,2
	Beneficios	3,79	21,50	25,3
	<i>Netos</i>	<i>-4,33</i>	<i>-24,54</i>	<i>-28,9</i>
<i>Subtotal (efecto neto para ejecutores y titulares)</i>		<i>7,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>-4,5</i>
Beneficio de la oficina de patentes europea o nacional		29,0		29,0
<i>Beneficio neto total</i>		<i>36,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>24,5</i>

* afecta a los ejecutores de fuera de la UE con filiales en la UE

Nota: las cifras están redondeadas, lo cual puede afectar a los totales.

¿Cuáles son los costes de la opción preferida (o, en su defecto, de las opciones principales)?

La mayoría de los costes de la opción preferida correrían a cargo de los titulares de PEN, en gran parte de fuera de la UE. Estos costes consisten principalmente en la tasa de registro de

PEN y en la remuneración de los evaluadores de la esencialidad. Además, hay costes inciertos debidos a los efectos indirectos de la opción, que podría inducir a la actividad de patentado y, por tanto, aumentar los costes de mantenimiento de las patentes.

¿Cómo se verán afectadas las empresas, las pymes y las microempresas?

Hay relativamente pocas pymes entre los propietarios de PEN establecidos en la UE (se cuentan con un solo dígito). En la actualidad, las pymes propietarias de PEN carecen de los recursos necesarios para conceder licencias de sus PEN de forma eficiente. El registro daría visibilidad a sus carteras de PEN y una evaluación positiva de ellas, el canon agregado ayudaría a justificar sus demandas de cánones y el procedimiento de determinación de FRAND (conciliación) les ofrecería la oportunidad de conceder licencias sin entrar en costosos litigios (véase la explicación en el paso 3). Las pymes propietarias de PEN también se beneficiarían de tasas reducidas.

Alrededor del 85 % de los 3 800 posibles ejecutores de PEN identificados son pymes. Las pymes innovadoras ya han creado múltiples aplicaciones utilizando normas como la telefonía móvil, Wi-Fi y NFC. Por lo tanto, la cuestión de cómo conceder licencias de estas tecnologías es pertinente para estas pymes. Esta iniciativa aborda los importantes problemas a los que se enfrentan las pymes durante las negociaciones de PEN o la planificación empresarial, como son el tamaño de las carteras de PEN, el canon agregado y la determinación de FRAND. Además, la iniciativa ofrece a las pymes ejecutoras tasas reducidas por el uso de los servicios del centro de competencia y asesoramiento gratuito sobre las PEN.

¿Habrá repercusiones significativas en los presupuestos y las administraciones nacionales?

No. El sistema previsto se financiará con las tasas que recaude la OPIUE por el registro, los controles de la esencialidad, el acceso a sus recursos y la conciliación.

¿Habrá otras repercusiones significativas?

No se esperan otras repercusiones significativas.

D. Seguimiento

¿Cuándo se revisará la política?

La primera evaluación debe realizarse cinco años después de la entrada en vigor del Reglamento.