

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

**Trigésima cuarta sesión**  
**Ginebra, 26 a 30 de septiembre de 2022**

*Documento preparado por la Secretaría*

**PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DEL CANADÁ PARA EL INTERCAMBIO DE  
INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA DE LAS PATENTES ESENCIALES PARA  
CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS**

*Documento preparado por la Secretaría*

1. En el Anexo del presente documento figura una propuesta presentada por la delegación del Canadá para el intercambio de información sobre el tema de las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas, a fin de que sea examinada en el marco del punto 8 del proyecto de orden del día: Transferencia de tecnología.

2. *Se invita a los miembros del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) a examinar el contenido del Anexo.*

[Sigue el Anexo]

# PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DEL CANADÁ PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA DE LAS PATENTES ESENCIALES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS

## Introducción

1. Las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas (patentes PEN) son patentes aplicables a una tecnología que resulta esencial para la implementación de una norma técnica dada. Habida cuenta del panorama de la innovación mundial, cada vez más complejo e interconectado, las patentes PEN desempeñan una función importante a la hora de facilitar al interconectividad e interoperabilidad entre una amplia gama de productos y servicios. Por ejemplo, las redes de comunicaciones inalámbricas y móviles, como 3G, 4G, 5G, evolución a largo plazo, Bluetooth y WiFi, utilizan protocolos de interoperabilidad, que a su vez se basan en miles de tecnologías patentadas para su funcionamiento. Las patentes PEN también son cada vez más frecuentes en sectores que se valen de las nuevas tecnologías de la Internet de las cosas (IdC), como los sectores de la energía, la red eléctrica, la atención sanitaria y la automoción. A medida que la IdC sigue impulsando la interconectividad de una gama más amplia de productos y servicios, como los dispositivos y electrodomésticos inteligentes, cabe prever que las normas técnicas y las patentes esenciales en que se basa su implementación desempeñen una función prominente en el mercado mundial.

2. La elaboración de normas técnicas por medio de organizaciones oficiales, denominadas “organismos de normalización” (o SDO, por sus siglas en inglés), puede incidir notablemente en la disponibilidad y accesibilidad de tecnologías normalizadas, al reducir los costos de producción, aumentar la eficiencia, reducir las barreras a la entrada en el mercado y fomentar la interoperabilidad y la innovación. Cuando una tecnología patentada se incorpora a una norma técnica, a menudo los SDO exigen a los titulares de patentes que protegen partes de una norma a divulgar patentes que resultan esenciales para la implementación de la norma y a comprometerse a conceder licencias sobre esas patentes en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND). La negociación de licencias de patentes PEN en condiciones justas, razonables y no discriminatorias puede facilitar la amplia difusión de una tecnología a los usuarios, a la vez que proporciona a los titulares de patentes un rendimiento por las inversiones efectuadas en la investigación y desarrollo de esa tecnología. La concesión de licencias de patentes PEN en condiciones FRAND también puede ser fundamental para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas emergentes, a fin de facilitar la ampliación de sus actividades y la entrada en nuevos mercados, así como para prestar apoyo a la amplia difusión de tecnología propiedad de esos nuevos actores del mercado.

3. No obstante, a pesar de esos objetivos, pueden plantearse dificultades a la hora de conceder licencias de patentes PEN entre los titulares de patentes y quienes se encargan de la implementación. Por ejemplo, los posibles licenciarios de patentes PEN podrían tratar de demorar el proceso de negociación de una licencia a fin de presionar al titular para que acepte regalías a una tarifa más baja. Por otra parte, el titular de una patente PEN podría demorar el proceso de negociación de la licencia en condiciones FRAND para tratar de obtener regalías más ventajosas. A fin de tener en cuenta estos y otros problemas, los SDO y los titulares de patentes aplican una serie de prácticas relativas a la determinación de tasas de licencia en condiciones FRAND, negociando licencias entre titulares de patentes PEN y quienes se encargan de la implementación, y velando por que las dos partes acepten dichas condiciones.

4. Además del constante desarrollo de políticas relativas a las patentes esenciales entre los encargados de la implementación y los titulares de patentes, los Estados miembros de la OMPI también siguen con atención las cuestiones sobre las PEN y las condiciones FRAND en los entornos nacionales e internacionales. Si bien distintos Estados miembros pueden, por supuesto, enfocar las cuestiones relativas a las licencias de patentes PEN en condiciones FRAND desde varias perspectivas de política, según sus respectivas tradiciones jurídicas, niveles de desarrollo económico e intereses económicos en las tecnologías normalizadas, los Estados miembros de la OMPI pueden no obstante tener experiencias importantes que dar a conocer sobre esos temas.

Propuesta de intercambio de información sobre las patentes PEN

5. Con el fin de comprender más adecuadamente los distintos enfoques de los Estados miembros de la OMPI respecto de las cuestiones relativas a las patentes PEN, se propone que el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Patentes (SCP) examine las distintas experiencias de los miembros de la OMPI en este ámbito. Sería interesante escuchar las experiencias de los Estados miembros sobre sus respectivas prácticas actuales en estos temas, que podría abarcar las experiencias relativas lo siguiente:

- Transparencia y predictibilidad en los acuerdos de licencia en condiciones FRAND;
- Eficiencia de las negociaciones FRAND;
- Equilibrio de los intereses de los titulares de patentes PEN y los SDO encargados de la implementación;
- Disposición de marcos equilibrados, predecibles y eficaces en materia de observancia y solución de controversias; y
- Fomento del desarrollo de conocimientos especializados sobre las condiciones FRAND entre destinatarios como las pymes y las empresas emergentes.

6. Asimismo, sería interesante escuchar las experiencias de los observadores y otras partes interesadas pertinentes del SCP, los encargados de la implementación y los titulares de patentes PEN con respecto a las nuevas políticas y prácticas relativas a la incorporación de tecnologías patentadas en las normas técnicas y la negociación de licencias con arreglo a condiciones FRAND.

7. Se propone que los miembros de la OMPI participen en una sesión de intercambio de información sobre experiencias en relación con las patentes PEN y las condiciones FRAND en la trigésima sexta sesión del SCP (36.<sup>a</sup> sesión del SCP), precedida de una sesión de intercambio de información entre el SCP, los observadores y otras partes interesadas pertinentes en la trigésima quinta sesión (35.<sup>a</sup> sesión del SCP).

[Fin del Anexo y del documento]