+Lectura GRATIS en la nube

ACTUALIDAD

Propiedad Industrial / Propiedad Intelectual 2023

Director:
Enrique Ortega Burgos

Coordinadores:
María Cristina Martínez-Tercero Molina
María Dolores Garayalde
Fernando Rodríguez Domínguez
Alejandro Touriño Peña
Mercedes Morán Ruiz
Joaquín Muñoz Rodríguez
José Carlos Erdozain
Isabel Pascual de Quinto Santos-Suárez
Manuel García-Villarrubia Bernabé
Miriam Martínez Pérez
Pilar Sánchez-Bleda

tirant
lo blanch

Emboscadas de patentes en el metaverso

MIRIAM MARTÍNEZ PÉREZ[1]
Doctora en Derecho, Profesora Doctora de Derecho Mercantil y Directora del Grado en Derecho en la Universidad Internacional de la Empresa
Abogada y Socia Directora Stellvest tax legal advisory

SUMARIO: 1. PRELIMINAR: EL METAVERSO. 2. LA PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE DE LA TECNOLOGÍA IMPLICADA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL METAVERSO. 3. EL FENÓMENO DEL *PATENT AMBUSH* O EMBOSCADAS DE PATENTES. 3.1 La estandarización técnica en el metaverso. 3.1.1 Establecimiento de políticas de autorregulación. 3.1.2 Asunción de compromisos de concesión de licencias FRAND. 3.2 El patent ambush como posible abuso de posición de dominio en los procesos de estandarización. 4. CONCLUSIONES. 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. PRELIMINAR: EL METAVERSO

En la actualidad, son muchos los interrogantes jurídicos que se plantean en relación con esta nueva realidad virtual paralela, conocida como el metaverso. Las empresas desarrollan su actividad comercial en el metaverso y ello supone un verdadero reto desde el punto de vista legal. En la medida en que el metaverso funciona como una estructura centralizada, en cuyo funcionamiento pueden verse implicadas múltiples invenciones susceptibles de ser patentadas, cabe la posibilidad de que se presenten problemas conocidos como las "*emboscadas de patentes*" o "*patent ambush*". Al análisis y estudio de la problemática relativa a las emboscadas de patentes en el metaverso se dedicará el presente trabajo.

En este sentido, parece que el metaverso se ha apoderado de la realidad jurídica actual. Son muchos los problemas y las cuestiones jurídicas que se plantean en relación con esta nueva realidad virtual paralela. Las empresas se lanzan al metaverso y ello supone un verdadero reto desde el punto de vista legal.

---

1 Dirección de correo electrónico: m.martinez@stellvest.com y miriam.martinez@unieuniversidad.com.

Concretamente, en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, el metaverso supone innumerables oportunidades para las empresas, aunque al mismo tiempo genera una multitud de interrogantes para la protección jurídica de estos derechos exclusivos sobre bienes inmateriales.

En este sentido, para poder aportar soluciones a las eventuales controversias jurídicas que se produzcan en el metaverso, el primer paso debe ser, precisamente, establecer una definición de metaverso. Así, el metaverso puede definirse como un mundo virtual en el que se puede interactuar con plena capacidad de identificación y en el que se pueden realizar transacciones, tanto virtuales como reales, en tiempo real y con valores económicos reales o virtuales. Ello permite desarrollar cualquier tipo de actividad del día a día de las personas, desde actividades de ocio, como videojuegos, deporte o eventos culturales, entre otros; hasta el desarrollo de actividades comerciales, como la realización de inversiones, adquisiciones de empresas o propiedades o transacciones, pasando por la interacción social[2].

El metaverso es en esencia un mundo virtual en tres dimensiones, cuya infraestructura se canaliza a través de una red inteligente, que mediante un sistema de inteligencia artificial recopila y genera datos en tiempo real de cada usuario conectado. Más concretamente, como señalan ÁLVAREZ LÓPEZ y CARRASCO PEREDA, "*desde un punto de vista jurídico, un metaverso es una infraestructura de red que cursa respecto de sus contenidos como una plataforma, con una estructura dominical centralizada y una relación usuario-proveedor*"[3]. Asimismo, dichos autores destacan la existencia de múltiples metaversos de diversos tipos y complejidades que comparten en la mayoría de los casos una serie de características comunes, tales como: en primer lugar, son

2 Véase un ejemplo real de cómo podría ser un día cotidiano en el metaverso en AA.VV., "Las empresas se lanzan al metaverso: ¿qué cuestiones legales deben tener en cuenta?", *Garrigues Digital*, 18 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.garrigues.com/es_ES/garrigues-digital/empresas-lanzan-metaverso-cuestiones-legales-deben-tener-cuenta [última consulta el 15.01.2023]. En este artículo, asimismo, los autores ponen de manifiesto que el metaverso, en puridad, "*se trata de la actualización de la tecnología de internet con la que llevamos conviviendo más de 20 años, a la que se han ido incorporando mejoras y avances. Si al internet del año 2000 le sumamos inteligencia artificial, inmediatez en la comunicación, bases de datos distribuidas, geolocalización, realidad virtual, realidad aumentada, identidad digital y criptodivisas, ya tenemos un metaverso*".

3 ÁLVAREZ LÓPEZ, C. / CARRASCO PERERA, Á., "¿Qué es un metaverso?", *Análisis Mercantil Gómez-Acebo & Pombo*, febrero 2022, págs. 1-5 (1). Disponible en: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/02/Metaverso.pdf [última consulta el 15.01.2023].

persistentes, esto es, funcionan continuamente con independencia de que haya o no gente conectada a ellos y simulan las leyes temporales del mundo real. En segundo lugar, los metaversos permiten el acceso mediante dispositivos de realidad virtual, que ofrecen un mayor abanico de opciones de interacción entre las personas. Y, por último, cada usuario tiene asociado un avatar, que funciona como la representación gráfica de la identidad virtual del usuario[4].

Esta estructura y las características del metaverso que se acaban de mencionar ponen de manifiesto la dificultad que puede suponer la protección de la tecnología implicada en el funcionamiento del metaverso, mediante la concesión de derechos de propiedad industrial e intelectual, como se verá a continuación.

2. LA PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE DE LA TECNOLOGÍA IMPLICADA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL METAVERSO

La complejidad jurídica del metaverso radica en la estructura de las organizaciones que les dan soporte por diversas razones. Por un lado, debido a que dichas organizaciones funcionan como servicios centralizados, en la que es una única empresa la que gestiona todos los aspectos del metaverso y, a su vez, es la propietaria de todos los datos generados por los usuarios, además de controlar cualquier tipo de transacción económica que se lleve a cabo en dicha plataforma[5].

4 ÁLVAREZ LÓPEZ, C. / CARRASCO PERERA, Á., "¿Qué es un metaverso?", *cit.*, pág. 2.

5 Un ejemplo de ello son los ya conocidos juegos de ordenador como *Minecraft* o *Fortnite*. En el caso del *Minecraft* se trata de un videojuego de mundo abierto donde la exploración y las construcciones son fundamentales. El videojuego permite a los usuarios desarrollar sus propios universos fantásticos y artísticos, mediante la colocación y destrucción de bloques. Los bloques representan distintos elementos de la naturaleza y el jugador puede desplazarse por su entorno y modificarlo mediante la creación, recolección y transporte de esos bloques. Nunca se generan dos mundos iguales, pues se crean mediante el uso de algoritmos. En el caso del *Fortnite*, es un juego *online* de disparos o "*shooter*", en tercera persona, es decir, el jugador ve a su personaje según se mueve). Una de las modalidades del juego se configura como un mundo abierto que solamente puede jugarse *online* de forma cooperativa. El juego consiste en pelear contra olas de enemigos, controlados por una inteligencia artificial. El jugador puede estar en un equipo con otros tres ju-

Asimismo, por otro lado, se configuran como entornos abiertos, entendiendo por tales aquellos en los que, en lugar de haber una única empresa que controle centralizadamente todos los datos y operaciones, se descentralizan varias funciones mediante el uso de tecnología de cadena de bloques o "*blockchain*"[6].

Un ejemplo de estas plataformas es *Decentraland*. *Decentraland* es uno de los mundos de realidad virtual más avanzados que existen por el momento, basado en *blockchain*. El universo de *Decentraland* está dividido en parcelas que los usuarios pueden comprar y transformar a su antojo para luego visitar ya sea a través de un ordenador o con un equipo de realidad virtual.

No obstante, el siguiente hito en el metaverso será permitir la interoperabilidad entre plataformas o metaversos (en todos los sentidos) entre los usuarios y los servicios de todas estas plataformas, es decir, alcanzar la interoperabilidad de los diferentes metaversos existentes.

En este sentido, la puesta en marcha de dicho proceso de interconexión entre plataformas y, en definitiva, el propio funcionamiento de ese "*metaverso global*" implicará la necesidad del establecimiento de estándares o normas técnicas, que en muchos casos deberán ejecutar e implementar tecnología patentada. De producirse este escenario, estaremos ante un nuevo campo para toda la problemática relacionada con las emboscadas de patentes y la concesión de licencias en términos FRAND ("*fair, reasonable and non-discriminatory*") respecto de los elementos esenciales de dichos estándares protegidos por patente[7].

3. EL FENÓMENO DEL *PATENT AMBUSH* O EMBOSCADAS DE PATENTES

La problemática relativa al *patent ambush* tiene lugar cuando un titular de una patente participa en un proceso de estandarización e, intencionadamente, omite la comunicación al organismo de normalización las patentes de las que es titular e informar de que la puesta en funcionamiento del estándar técnico implicará, en todo caso —se trata de patentes esenciales—, la violación de dichas patentes. Acto seguido, una vez que la norma es aprobada, el titular de la patente procederá a solicitar el pago de *royalties* en concepto de derechos de licencia que, en muchas ocasiones, serán excesivamente elevados y desproporcionados[8].

Precisamente, este tipo de actuaciones basadas en la omisión de comunicación de la existencia de patentes esenciales a los organismos de estandarización normativa por parte del titular de dichas patentes ha propiciado que también se conozca a este tipo de conductas como "*capturas*" o "*emboscadas*" de patentes[9]. Se habla de "*patentes capturadas*" o "*captura de estándares*" en atención a varias circunstancias: en primer lugar, el titular de las patentes esenciales "*omitidas*", aprovechará su participación en el proceso de estandarización para demandar a terceros que usen su producto o procedimiento estandarizado por infracción de sus derechos de patente, al no haber obtenido licencias de explotación de dichas patentes; y, en segundo lugar, aprovechando igualmente su participación en el proceso de normalización, exigirá a terceros el pago de regalías exorbitadas por la conclusión de contratos de licencia sobre las patentes esenciales omitidas[10].

Las soluciones a este tipo de conductas se han articulado desde diferentes vías. Concretamente, se ha optado, en primer lugar, por desarrollar

---

gadores, solo con un equipo de *bots* o puede incluso desactivar los *bots* para tener una experiencia completamente en solitario.

6 ÁLVAREZ LÓPEZ, C. / CARRASCO PERERA, Á., "¿Qué es un metaverso?", *cit.*, pág. 2.

7 GARCÍA VIDAL, A., "La propiedad industrial en el metaverso", *Análisis Mercantil Gómez-Acebo & Pombo*, marzo 2022, págs. 1-9 (2). Disponible en: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/03/Propiedad_industrial_metaverso.pdf [última consulta el 15.01.2023].

8 GARCÍA VIDAL, Á., "Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias "FRAND" o "RAND"", en AA. VV., *XXVIII Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2013, págs. 198-209 (204); y también, RANDAKEVICIŪTE, J., *The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents*, Nomos, Baden-Baden (Germany), 2015, págs. 27 y ss.; PETRITSI, E. G., "The case of Unilateral Patent Ambush under EC Competition Rules", 28 *World Competition*, Issue 1, 2005, págs. 25-42 (26).

9 CALLOL GARCÍA, P., "El posible abuso de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Captura de estándares y abuso de acuerdos para el establecimiento de estándares", en MARTÍNEZ LAGE, S. / PETITBÓ, A. (Dirs.), *El Abuso de Posición de Dominio*, Marcial Pons - Fundación Rafael del Pino, Madrid, 2006, págs. 391-413 (393 y ss.).

10 ROYAL, M. S. / TESAR, A. / DI VICENZO, A., "Deterring "Patent Ambush" in Standard Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm", *Antitrust*, vol. 23, núm. 3 (2009), págs. 34-37. Y, en general, sobre esta cuestión, ABRAMSON, B. D., "The patent ambush: misuse or *caveat emptor*", *IDEA-The Intellectual Property Law Review*, vol. 51, núm. 1 (2011), págs. 71-109.

políticas de autorregulación dentro de los propios organismos de normalización para evitar que se produzcan este tipo de comportamientos. Y, en segundo lugar, también se ha optado por una solución desde el punto de vista del Derecho de defensa de la competencia, en la medida en que la realización de determinadas conductas, como las constitutivas de *patent ambush*, pueden llevar aparejada la comisión de ilícitos concurrenciales, en concreto, el abuso de posición dominante derivado, por ejemplo, del cobro de regalías exorbitadas[11].

3.1 La estandarización técnica en el metaverso

Se entiende por sector estandarizado técnicamente, aquel que está integrado por normas o estándares técnicos surgidos de los denominados procesos de normalización[12]. En este sentido, los procesos de normalización, o simplemente la normalización, se ha definido como "*la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político y económico*"[13]. En definitiva, mediante los procesos de estandarización, se trata de asegurar que los productos o servicios se desarrollen de un modo uniforme para alcanzar, así, unos determinados niveles y objetivos de calidad[14].

---

11 Como señala CARBAJO CASCÓN, los estándares, en su condición de acuerdos conllevan un notable riesgo de falseamiento de la estructura y funcionamiento eficiente del mercado, dado que llevan implícito un importante riesgo de colusión y abuso de poder de mercado [en CARBAJO CASCÓN, F., "Estandarización, propiedad intelectual y Derecho de la competencia", ADI 35 (2014-2015), pags. 311-320 (314)].

12 Se entenderá por sectores estandarizados aquellos que surjan con motivo de la actividad llevada a cabo dentro de un proceso de estandarización en el seno de una "*Standard Setting Organisation*" (SSO).

13 Definición de la Organización Internacional de Normalización [*International Organization for Standarization-ISO*]. Disponible en: http://www.iso.org/iso/home.htm [última consulta el 23.01.2023].

14 Los procesos de normalización técnica presentan numerosas ventajas, como se analizará en apartados sucesivos. Así se recoge en el Reglamento (UE) núm. 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/

En este mismo sentido, las Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal disponen que el objetivo principal de los acuerdos de estandarización es el establecimiento de requisitos técnicos o cualitativos que deben satisfacer unos productos o procedimientos y métodos de producción actuales o futuros en un determinado sector de actividad, pudiendo abarcar distintos ámbitos que van desde la estandarización de diferentes calidades o tamaños de un producto determinado, o las especificaciones técnicas en mercados en los que resulta esencial la compatibilidad y la interoperabilidad con otros productos o sistemas, hasta las condiciones de acceso a un determinado distintivo de calidad o la autorización por parte de un organismo regulador. De este modo, las exigencias del mercado en cuanto a la necesidad de una mayor convergencia e interoperabilidad tecnológica, como sucede en el caso del incipiente mundo del metaverso donde existen derechos exclusivos de titularidad colectiva, provoca que la importancia de la creación de estándares vaya en aumento, en la medida en que puede erigirse como una solución a la interoperabilidad entre plataformas[15].

Ahora bien, partiendo del concepto general de estándar es posible distinguir entre diversos tipos de estándares técnicos. Así, dependiendo de la forma en que los estándares hayan sido creados puede distinguirse: a) los que provienen de la autoridad pública ("*government standards*"); b) los que resultan de un acuerdo formal de estandarización entre varios operadores de un sector específico en el marco de una organización de estandarización —"*standard setting organisations*", en adelante SSOs—("*formal comercial standard bodies*"); o c) los que son una consecuencia de hecho derivada del funcionamiento de un determinado mercado: ya sea por la acción unilateral de una sola empresa que logra posicionar un producto o servicio como estándar de mercado; o cuando sea fruto de acuerdos bilaterales o multilaterales entre varias empresas o instituciones privadas[16]. A su vez, en

---

CEE del Consejo y la Decisión no 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [DOUE núm. L 316/12, de 14 de noviembre de 2012].

15 Comunicación de la Comisión Europea 2011/C 11/01, relativa a las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal [DOUE núm. C 11/1, de 14 de enero de 2011].

16 Cuando los estándares provienen de una acción unilateral de una única empresa que posiciona sus productos como estándares de mercado, se conocen como "*single-firm de facto standard*". En cambio, cuando los estándares surgen como fruto de un acuerdo multilateral, se habla de "*multi-firm comercial standards*".

este último caso, las entidades pueden encontrase: i) agrupadas en alguna asociación empresarial; ii) vinculadas mediante acuerdos de licencias cruzadas de patentes; o iii) asociadas mediante consorcios de patentes[17].

El establecimiento de estándares de mercado, en cualquiera de sus diferentes tipos, puede aportar eficiencias en el funcionamiento competitivo del mercado. De este modo, mediante la creación de estándares técnicos se facilita el desarrollo de productos y servicios, y se reducen costes de transacción, producción y venta. Así, los procesos colectivos de estandarización técnica, concretamente los desarrollados por los organismos de estandarización, se llevan a cabo como un mecanismo mediante el que se establecen normas técnicas o estándares que regulan objetivos comunes, en aras de que las empresas competidoras cooperen con el fin de, colectivamente, establecer estándares comunes para sus propósitos comerciales: eficiencia, seguridad y respuesta a las demandas de la sociedad[18].

En consecuencia, son muchas las ventajas que se le pueden atribuir a los procesos de normalización. Así lo reconoce el Reglamento núm. 1025/2012, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, que establece que la normalización europea ayuda a mejorar la competitividad de las empresas, facilitando, en particular, la libre circulación de bienes y servicios, la interoperabilidad de las redes, el funcionamiento de los medios de comunicación, el desarrollo tecnológico y la innovación[19]. Y continúa afirmando que la normalización europea refuerza la competitividad global de la industria europea y las normas técnicas poseen notables efectos económicos positivos, por ejemplo, promoviendo la interpenetración económica en el mercado interior y el desarrollo de mercados o productos nuevos y mejorados, así como la mejora de las condiciones de suministro. Asimismo, dispone el Reglamento núm. 1025/2012 que "*las normas aumentan la competencia y reducen los costes de producción y de venta, lo que beneficia a la economía en su conjunto y a los consumidores en particular. Las normas pueden mantener y aumentar la calidad, proporcionar información y garantizar la interoperabilidad y compatibilidad, lo que incrementa la seguridad y el valor para los consumidores*"[20].

Las ventajas o beneficios derivados de la creación de estándares se potencian si el estándar se basa en derechos de propiedad industrial, como en el caso de los derechos exclusivos de patente, en la medida en que fomentan la interoperabilidad de la tecnología patentada de carácter complementario y esencial que queda integrada en el establecimiento de estándares[21]; coadyuvando, así, a hacer factible y a llevar a cabo la función fundamental que dichos derechos exclusivos representan para la innovación y desarrollo socioeconómicos, como sucede en el ámbito del metaverso[22]. De este modo, cuando las empresas titulares de patentes deciden participar en los

---

17 También conocidos como "*trade associations*", "*cross-licensing agreements*" y "*patent pools*", respectivamente. En relación con las diferentes categorías de estándares *vid.* CARBAJO CASCÓN, F., "Estandarización, propiedad intelectual y …", *cit.*, págs. 312 y 313); y también, GRANIERI, M., "La proprietà intellecttuale e concorrenza, innovazione cumulativa e specificità delle "information and communication technologies"", en CALDERINI, M. / GIANNACCARI, A. / GRANIERI M., *Standard, proprietà intellecttuale e lógica antitrust nell'industria dell'informazione*, il Mulino Ricerca, Bologna, 2005, págs. 33-57 (44 y ss.).

18 OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., "Autorregulación y establecimiento de estándares en los contratos internacionales", *AEDIPr.*, t. VIII, 2008, págs. 329-355 (334 y ss.).

19 *Vid.* el Considerando 3 del Reglamento (UE) núm. 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión no 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [DOUE núm. L 316/12, de 14 de noviembre de 2012], en lo sucesivo, Reglamento núm. 1025/2012.

20 Considerando 3 *in fine* del Reglamento núm. 1025/2012, sobre la normalización europea.

21 BAYLOS MORALES, M. / MERINO BAYLOS, P., "La invocación de licencias "*FRAND*" como defensa en los litigios de patentes esenciales", en AA. VV., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2015, págs. 93-110 (96).

22 Conviene apuntar, asimismo, que las patentes son "*complementarias*" cuando una o varias patentes son necesarias para producir un determinado producto o para desarrollar un procedimiento o prestar un servicio determinado. *Cfr.* las Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología, del 2014 [DOUE núm. C 89/3, de 28 de marzo de 2014]. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN [última consulta el 23.01.2023]. Concretamente, el apdo. 251 dispone que "*dos tecnologías son complementarias y no sustitutivas cuando es preciso disponer de las dos para producir el producto o realizar el proceso con el que están relacionadas. Por el contrario, dos tecnologías son sustitutivas cuando cualquiera de las dos permite al titular producir el producto o realizar el proceso con el que están relacionadas*". Y se completa con lo establecido en el apartado siguiente, el apdo. 252 en el que se recoge el carácter complementario de las patentes esenciales.

procesos de creación de estándares técnicos a los que aportan derechos de patente de su titularidad; dichas patentes, adquieren el carácter de esenciales para el desarrollo de la tecnología sobre la que se va a fundamentar la norma o regla de mercado que surja como consecuencia del desarrollo del proceso de estandarización[23].

No obstante, de la misma forma que el establecimiento de estándares en los que se integran derechos exclusivos de patente potencia las ventajas de los procesos de normalización técnica; del mismo modo y, en contrapartida, en dichos casos, también se incrementan los riesgos de que, a través del establecimiento de estándares en los que se incluyen derechos de propiedad industrial, se produzcan restricciones injustificadas de la competencia, en la medida en que dichas normas de mercado se constituyen como un acuerdo entre varias partes dentro de un mismo sector tecnológico. En contrapartida, ha de establecerse un mecanismo que evite que el titular de una patente que se considere esencial para el cumplimiento de un estándar técnico pueda abusar de la posición privilegiada que ostenta como consecuencia de la titularidad de dicha patente esencial, incurriendo así en una práctica restrictiva de la competencia. Ello se lleva a cabo mediante la asunción de determinados compromisos entre los participantes y el organismo de estandarización, que pasa por la aceptación del compromiso a otorgar licencias *FRAND* o *RAND* y que se recogen dentro de las políticas de autorregulación, como se verá a continuación[24].

3.1.1 Establecimiento de políticas de autorregulación

La asunción de estándares técnicos puede generar importantes efectos restrictivos de la competencia, en la medida en que, en ocasiones, pueden llegar a funcionar como barreras de entrada injustificadas a competidores que no participan en el estándar. Para corregir estas anomalías propias de los procesos de estandarización normativa, los propios organismos elaboran sus políticas de autorregulación normativa. De este modo, las políticas de autorregulación elaboradas por los organismos de estandarización se definen como conjuntos de normas que determinan las reglas o pautas a las que deben ajustarse los sujetos participantes en un proceso de estandarización técnica. Sirven, además, para establecer el funcionamiento de un sistema —la creación de estándares técnicos— que responden a fines o intereses establecidos colectivamente[25].

Pese a las ventajas inherentes a dichos mecanismos autorregulatorios, las políticas de autorregulación se critican desde una perspectiva técnica, en la medida en que carecen de un mecanismo de ejecución obligatorio[26]. Obviamente, la autorregulación *per se* no puede ser contemplada como una solución normativa sino como un complemento a la regulación pública[27]. Al igual que los estándares desarrollados en el seno de las organizaciones de estandarización, las normas autorregulatorias no son jurídicamente vinculantes como tales, sino que se adoptan voluntariamente por acuerdos entre las partes y solamente vincularán a éstas[28].

Teniendo en cuenta las posibles dificultades a la hora de aplicar dichas políticas de autorregulación, los propios organismos de normalización establecen normas y sanciones internas para corregir eventuales incumplimientos de los compromisos adquiridos en los procesos de estandarización, como, por ejemplo, la obligación a los titulares de patentes de

---

23 GARCÍA VIDAL, Á., "Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias "FRAND" o "RAND"", en AA. VV., *XXVII Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2013, págs. 198-209 (203); CARBAJO CASCÓN, F., "Estandarización, propiedad intelectual y...", *cit.*, pág. 314; y BALITZKI, A., *Patente und technische Normen. Zugangsmöglichkeiten für Normnutzer*, Tecnum Verlag, Düsseldorf, 2013, págs. 36 y ss.

24 El significado de estas siglas es *FRAND* "*Fair, Reasonable and Non Discriminatory*" o en inglés, *RAND* "*Reasonable and Non Discriminatory*".

25 RANDAKEVICIÚTE, J., *The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents*, Nomos, Baden-Baden (Germany), 2015, págs. 39 y ss.

26 *Vid.* en este sentido, KAMMINGA, M. T. / ZIA-ZARIFI, S. (Eds.), *Liability of Multinational Corporations Under International Law. Studies and Materials on the Settlement of International Disputes*, vol. 7, Kluwer Law International, La Haya, 2000, pág. 9.

27 OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., "Autorregulación y establecimiento de...", *cit.*, págs. 334 y 335.

28 Precisamente, atendiendo a este carácter no vinculante de los estándares adoptados en el seno SSOs hay quien considera que los estándares desarrollados formalmente en dichas SSOs no pueden considerarse como estándares "*de iure*", sino solamente como estándares formales. Así, los estándares "*de iure*" solamente serían aquellos que hubiesen sido impulsados por orden de una Autoridad Pública [*vid.* en este sentido, ULLRICH, H., "Patent, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen", *GRUR* (2007), págs. 817-830 (818); y FUCHS, A., "Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht", en LANGE, K. W. / KLIPPEL, D. / OHLY, A. (Eds.), *Geistiges Eigentum und Wettbewerb*, Mohr Siebeck, Tübingen (Germany), 2009, págs. 147-176 (154)].

comunicación de patentes indispensables para la puesta en marcha del estándar técnico de que se trate. Estas medidas sancionatorias se centran, por ejemplo, en la imposición de condiciones concretas para la concesión de licencias sobre dichas patentes.

Por otra parte, además de las medidas correctoras internas y de las sanciones impuestas por los propios organismos de normalización técnica, hay quien ha señalado que el incumplimiento de dichas políticas de autorregulación puede incluso llegar a suponer un eventual incumplimiento contractual, en cuyo caso se abriría la posibilidad de ejercitar acciones por incumplimiento contractual[29]. Así, resulta frecuente que los tribunales nacionales de los diferentes Estados —o, en su caso, las cámaras de arbitraje— deben resolver las reclamaciones por incumplimiento de los compromisos adquiridos en las políticas de autorregulación que afectan a estándares. Este tipo de litigios, generalmente, poseen un fundamento de carácter contractual, amparado en la buena fe de las partes participantes[30]. Ello podría justificar el ejercicio de acciones de carácter contractual para resolver los eventuales incumplimientos de los compromisos adquiridos, por ejemplo, en los códigos de conducta que desarrollan las políticas de autorregulación[31]. En este sentido, la jurisprudencia norteamericana ha llegado a establecer el carácter vinculante de los códigos de conducta, otorgándoles naturaleza contractual[32]. Sin embargo, esta es una cuestión

29 RODILLA MARTÍ, C., "La inclusión de cláusulas FRAND en los consorcios de estandarización", *ADI* 35 (2014-2015), págs. 321-332 (328).

30 En esta misma línea, se entiende que la creación de estándares y de las respectivas políticas de autorregulación se desarrollan sobre la base de la buena fe, del "*common sense of business*" [en OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., "Autorregulación y establecimiento de...", *cit.*, pág. 343]. La autora baraja también la posibilidad de una eventual responsabilidad extracontractual, considerando que el incumplimiento de los compromisos establecidos en las políticas de autorregulación podrían ser constitutivos de un acto o práctica engañosa, es decir, un acto de competencia desleal, aunque esta posibilidad es bastante discutida.

31 Las políticas de autorregulación se concretan en muchas ocasiones en el establecimiento de códigos de conducta que afectan a las empresas participantes en dichos procesos de normalización técnica.

32 Los términos en los que se establezcan los códigos han de ser suficientemente precisos, entonces, implicará que la empresa asumió obligaciones de naturaleza contractual frente a los terceros que denuncian la infracción. Dicho de otro modo, el código de conducta tendrá carácter vinculante si se trata de un contrato implícito entre la empresa y los terceros en cuyo favor dicho código estableció algún derecho [*vid.* la sentencia del Tribunal Supremo de California sobre el asunto "*Guz v. Bechtel Nat'l Inc.*, 8 Ped 1089, 1106 (Cal. 2000)"]. En el mismo sentido, *vid.* KENNY, K. E., "Code or Contract: Whether Wal-Mart's Code of Conduct Creates a Contractual Obligation Between Wal-Mart and the Employees of its Foreign Suppliers", *Northwestern Journal of International Law & Business*, vol. 27, Issue 2 Winter, 2007, págs. 453-474 (461 y ss.).

bastante controvertida entre la doctrina, la cual se desarrollará a continuación, en relación, concretamente, con los efectos derivados del incumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso de estandarización, entre ellos, la asunción de compromisos de concesión de licencias en términos *FRAND*.

3.1.2 Asunción de compromisos de concesión de licencias FRAND

La Comisión Europea, siendo consciente de las posibles restricciones a la competencia que pueden producirse como consecuencia del desarrollo de procesos de estandarización, aboga por la asunción de compromisos *FRAND* para la concesión de licencias sobre las patentes protegidas por normas o estándares técnicos[33].

La asunción de compromisos de concesión de licencias en términos *FRAND* puede adquirirse a través de diferentes actos jurídicos, que conviene diferenciar. En primer lugar, la asunción del compromiso que el titular de la patente estipula con el organismo de estandarización[34]. De este modo, dependiendo de la vía por la que se formalice el compromiso para la concesión de licencias en términos *FRAND*, los efectos jurídicos derivados de éstas serán unos u otros, dependiendo de si se trata de un compromiso de base contractual o de declaraciones o promesas de cumplimiento, asimilables a los códigos de conducta[35]. Sobre todo, afectará a las conse-

33 Dispone el apdo. 283 de las Directrices 2011 sobre acuerdos de cooperación horizontal que las normas del organismo de determinación de estándares deben garantizar el acceso efectivo al estándar en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Y en relación con la asunción de compromisos *FRAND*, *vid.* BAYLOS MORALES, M. / MERINO BAYLOS, P., "La invocación de licencias...", *cit.*, págs. 96 y ss.; y NESTLER, A. / ORDOSCH, M., "Angessene Lizenzierung nach FRAND", *GRURPrax*, vol. 16, 2012, págs. 372-375 (372).

34 En relación con los actos jurídicos que pueden dar lugar a la asunción de compromisos *FRAND* para la concesión de licencias, *vid.* RODILLA MARTÍ, C., "La inclusión de cláusulas...", *cit.*, págs. 324 y ss.

35 En relación con la distinción entre la asunción de compromisos *FRAND* con naturaleza de base contractual o como códigos de conducta, *vid.* un estudio detallado MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Patent Thickets y Derecho de la competencia: los usos defensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 99 y ss.; y RODILLA

cuencias derivadas del incumplimiento de dichos compromisos por parte de los titulares de patentes y sus efectos frente a terceros.

La opinión mayoritaria parte de la concepción de que la obligación de concesión de licencias en términos *FRAND* se asume como un compromiso de carácter contractual entre los titulares de las patentes esenciales y el correspondiente organismo de estandarización[36].

Partiendo de dicha concepción mayoritaria, en aquellos supuestos en los que se les otorgue a los compromisos *FRAND* la naturaleza jurídica de una obligación contractual, las partes del contrato son el organismo de estandarización y los titulares de patentes esenciales que asumen el compromiso *FRAND*. En estos casos, la problemática surge en relación con aquellos supuestos en los que, asumido dicho compromiso entre el organismo de estandarización y el titular de las patentes esenciales, posteriormente el titular de dichas patentes no licencia su derecho exclusivo a un tercero, infringiendo el compromiso *FRAND* previamente asumido. En otras palabras, el inconveniente para la teoría contractual radica precisamente en que el contrato en el que se asume el compromiso *FRAND* —entre el organismo de estandarización y el titular de la patente esencial— no es parte el tercero o "*licenciatario frustrado*", y, como consecuencia, no podría ejercitar una acción reclamando el incumplimiento de dicho contrato[37]. Dicho de otro modo, los derechos generados por el contrato establecido entre el organismo de estandarización y el titular de las patentes esenciales no son en beneficio directo de éstos, sino en beneficio de terceros ajenos al contrato, que se verán perjudicados como causa del incumplimiento del compromiso adquirido.

MARTÍ, C., *Consorcios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 155 y ss.

36 RODILLA MARTÍ, C., "La inclusión de cláusulas…", *cit.*, pág. 325. En la jurisprudencia norteamericana destacan los pronunciamientos sobre los asuntos "*Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*", MDL 2303, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061 [N.D. Ill. Oct. 3. 2013]; "*Microsoft Corp. vs. Motorola, Inc.*", No. C10- 1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 [W.D. Wash. Apr. 25, 2013]; y "*Apple, Inc. vs. Samsung Elec. Co.*", No. 11-cv-01846-LHK, 2012 WL 2571719 [N.D. Cal. June 30, 2012]. En la doctrina *vid.*, entre otros, BROOKS, R. G. / GERADIN, D., "Taking Contracts Seriously: The Meaning of Voluntary Commitment to License Essential Patents on 'Fair and Reasonable' Terms", págs. 1-20. Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1569498 [última consulta el 23.01.2023].

37 CARBAJO CASCÓN, F., "Estandarización, propiedad intelectual y…", *cit.*, págs. 315 y ss.; GARCÍA VIDAL, Á., "Las patentes indispensables sobre…", *cit.*, pág. 205 y RODILLA MARTÍ, C., "La inclusión de cláusulas…", *cit.*, pág. 327, *in fine*.

Los tribunales norteamericanos se han pronunciado respecto de esta cuestión, arrojando luz a dicha problemática. Destaca la sentencia sobre el asunto *Microsoft* contra *Motorola*, pionera por tratarse de un pronunciamiento que resuelve el incumplimiento de una cláusula *RAND* haciendo uso de la teoría contractualista[38]. *Microsoft* había demandado a *Motorola* por el incumplimiento de una cláusula *RAND*, a la que esta última se había comprometido con diversos organismos de estandarización. *Microsoft* interpuso la demanda contra *Motorola* al considerar que tenía la condición de tercero perjudicado, derivada del incumplimiento del compromiso *RAND* que *Motorola* había asumido. La *United States Court of Appeal* estimó la pretensión de *Microsoft* al considerar que *Motorola* había incurrido en un incumplimiento contractual con efectos en favor de terceros[39].

3.2 El patent ambush como posible abuso de posición de dominio en los procesos de estandarización

El conflicto para el Derecho *antitrust* se plantea cuando a raíz de la omisión de divulgación de la patente su titular provoca un falseamiento de la estructura y funcionamiento del mercado, surgiendo un grave riesgo de abuso de poder de mercado. Piénsese, por ejemplo, aquellos supuestos en los que, como consecuencia de la omisión de determinadas patentes esenciales, su titular alcanza una posición de dominio comercial. Cabe destacar que la propia existencia de patentes esenciales puede conllevar la apre-

---

38 *United States Court of Appeals, Ninth Circuit* sobre el asunto "*Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*", 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

39 El caso fue presentado inicialmente por *Microsoft* contra *Motorola* ante el *Western District Court of Washington*, el 9 de noviembre de 2010, alegando que *Motorola* había violado su acuerdo de licencia razonable y no discriminatorio y que *Microsoft* era un tercero beneficiario de los efectos producidos por la asunción de dicho compromiso *RAND* y, por ende, perjudicado a raíz del incumplimiento de *Motorola*. Mientras el proceso se sustanciaba en EE. UU., *Motorola* demandó a *Microsoft* en Alemania por violación de patentes, en julio de 2011. El tribunal alemán concedió a favor de *Motorola* una medida cautelar en la que se prohibía a *Microsoft* que comercializase productos presuntamente infractores [distribución de Windows 7, Internet Explorer, Windows Media Player y Xbox 360] en Alemania, con arreglo a la Ley de patentes alemana. Finalmente, el Tribunal Federal Alemán desestimó las pretensiones aducidas por *Microsoft* condenándole a indemnizar a *Motorola* por los daños ocasionados. *Vid.* el asunto "*Apple Inc. v. Motorola, Inc.*", Nos. 12-1548, -1549 (Fed. Cir. Apr. 25, 2014), relativo al incumplimiento del compromiso de concesión de licencias en términos *RAND*.

ciación de una posición de dominio, en la medida en que el mercado de referencia que determina dicha posición viene constituido por el mercado de las propias patentes esenciales[40]. Mayor será, por lo tanto, la posibilidad de ostentar una posición de dominio si el titular de las patentes esenciales omite intencionadamente la comunicación de la existencia de una patente esencial para la puesta en práctica de dicho estándar. El posterior cobro de regalías desproporcionadas para la concesión de licencias sobre dichas patentes esenciales podría tratarse de una actuación calificada de abuso de posición de dominio. De ser así, resultaría de aplicación lo establecido en el artículo 102 del TFUE que, como es bien sabido, prohíbe el abuso de posición dominante.

En este sentido, un caso relevante de *patent ambush* es el asunto *Rambus* que fue examinado en los EE. UU., donde se apreció abuso de posición dominante por parte de *Rambus*, al amparo del artículo 2 de la *Sherman Act*, por omitir la divulgación de patentes esenciales al organismo de normalización en materia de semiconductores del que formaba parte y, posteriormente, por haber solicitado el pago de regalías abusivas por la concesión de licencias[41].

El caso también llegó a Europa en 2007, cuando la Comisión puso en conocimiento de *Rambus* a través de un *Statement of Objections* —"*carta de objeción*"— que podía haber llevado a cabo un abuso de posición dominante, al entender que la compañía había faltado a la buena fe en el deber de divulgación de determinadas patentes esenciales de su titularidad durante el proceso de normalización técnica y que ello podía ser constitutivo de abuso de posición dominante, pues, posteriormente, la empresa había exigido el pago de *royalties* desproporcionados para la concesión de licencias de uso sobre las patentes esenciales omitidas[42].

Los hechos sobre los que se pronunció la Comisión Europea, posteriormente en su Decisión de 2009, sucintamente, se basaban en el siguiente supuesto. *Rambus*, una compañía estadounidense, participaba como miembro en *JEDEC —Joint Electron Device Engineering Council—*, un organismo de estandarización estadounidense que establece estándares técnicos en materia de semiconductores. Posteriormente, *Rambus* decide abandonar *JEDEC*, al tiempo que exigía que se celebrasen una serie de contratos de licencia para que los terceros interesados pudiesen poner en práctica los estándares aprobados por *JEDEC* que requerían el uso de las invenciones patentadas por *Rambus*. Con base en estos hechos, la Comisión entendía que *Rambus* estaba abusando de su posición dominante en el mercado, pues había omitido la comunicación de patentes esenciales para la puesta en práctica de los estándares aprobados por *JEDEC*, y era, precisamente, esa omisión la que le confería una posición dominante. El abuso de dicha posición dominante venía dado por la exigencia de regalías excesivas para

40 *Vid.* la Decisión de la Comisión Europea sobre el asunto "*Google c. Motorola Mobility*", de 13 de febrero de 2012 [Caso No. COMP/M.6381], en el apto. 54. También el *Bundesgerichtshof* alemán ha afirmado que el mercado relevante en las licencias de patentes esenciales son las propias patentes [Sentencia del BGH, de 13 de julio de 2004 - KZR 40/02, asunto "*Standard-Spundfass*"]. Sobre el análisis de esta cuestión, *vid.* en la doctrina, RODILLA MARTÍ, C., *Consorcios de estandarización, patentes...*, *cit.*, págs. 119 y ss.

41 Sentencia del United States District Court for the Northern District of California C-05-00334, March 3, 2009, "*Rambus Inc. v. Hynix Semiconductor Inc.*". Disponible en: http://rambus.org/legal/hynix/HynixConductRuling.pdf [última consulta el 23.01.2023].

42 COMISIÓN EUROPEA, "Antitrust: Commission confirms sending a Statement of Objections to Rambus", de 23 de agosto de 2007. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-330_en.htm [última consulta el 23.01.2023]. Un caso similar al de *Rambus* respecto del cual la Comisión también emitió un *Statement of Objections* amparándose en la comisión de un posible abuso de posición dominante por imposición de precios excesivos en las licencias de SEPs fue el asunto "*Qualcomm*". *Vid.* en este sentido, COMISIÓN EUROPEA, "Antitrust: Commission initiates formal proceedings against Qualcomm", de 1 de octubre de 2007. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-389_en.htm [última consulta el 23.01.2023]. Finalmente, el asunto se cerró por la retirada de las denuncias de los competidores con los que habían logrado cerrar acuerdos con carácter previo [*vid.* en este sentido, COMISIÓN EUROPEA, "Antitrust: Commission closes formal proceedings against Qualcomm", de 24 de noviembre de 2009. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-516_en.htm?locale=en. Última consulta el 23.01.2023].
Destaca, también entre los pronunciamientos de la Comisión el relativo al asunto "*Motorola*" en el cual, por la Decisión de 29 de abril de 2014, se condenó a la empresa *Motorola* por abuso de posición dominante por haber ejercitado acciones de cesación contra *Apple* por la utilización no autorizada de patentes esenciales sobre tecnología GPRS, sobre la que *Motorola* se había comprometido a conceder licencias en términos *FRAND* sobre sus patentes esenciales afectadas por el estándar [COMISIÓN EUROPEA, "Antitrust: Commission finds that Motorola Mobility infringed EU competition rules by misusing standard essential patents". Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm. Última consulta el 23.01.2023].

conceder licencias de uso[43]. Además, la Comisión, en dicha Decisión del año 2009, dotó de carácter vinculante los compromisos que *Rambus* había adquirido con *JEDEC* mientras fue miembro de dicho organismo de estandarización. Dichos compromisos hacían referencia a unos porcentajes máximos que fijaban el límite que *Rambus* podría exigir en concepto de *royalties* para otorgar licencias de uso a terceros interesados[44].

Teniendo en cuenta estos hechos, la Comisión realizaba, al hilo de la citada Decisión, una serie de valoraciones acerca del *patent ambush*, desde la óptica del Derecho de defensa de la competencia[45]. Concretamente, la Comisión aducía a un abuso de posición dominante surgido como consecuencia de la exigencia de *royalties* excesivos por la concesión de licencias sobre las patentes indispensables que previamente había omitido a *JEDEC*[46].

La Comisión, en la apreciación de una conducta constitutiva de abuso de posición dominante por parte de *Rambus*, partía de la base de que en el proceso de elaboración de estándares técnicos en el seno de los organismos de estandarización subyace un deber de buena fe[47]. La omisión deliberada de patentes esenciales titularidad de *Rambus* se traduce en la frustración de las expectativas legítimas de los demás participantes en el proceso de elaboración de dichas normas técnicas[48]. La conducta omisiva

43 Decisión de la Comisión Europea de 9 de diciembre de 2009, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 54 del Acuerdo EEE [Asunto COMP/38.636 - *Rambus*]. Disponible en: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf. Última consulta el 23.01.2023].

44 Concretamente, los compromisos que *Rambus* había asumido respondían a no recibir *royalties* por la puesta en práctica por normas técnicas adoptadas por *JEDEC* durante el tiempo en que *Rambus* fue miembro de la organización de autoregulación y, mientras ejecutaba su comportamiento intencionadamente engañoso y omisivo. Y también, se fijaba unos *royalties* máximos del 1,5% para las generaciones de estándares posteriores adoptadas por *JEDEC*, cuando *Rambus* había estado cobrando un porcentaje de 3,5%.

45 Decisión de la Comisión sobre el asunto COMP/38.636 - *Rambus*, apdos. 27 y ss.

46 Decisión de la Comisión sobre el asunto COMP/38.636 - *Rambus*, apdo. 28.

47 En este sentido, las Directrices 2011 sobre acuerdos de cooperación horizontal establecen en su apartado 286 la exigencia del deber de la divulgación de buena fe en los procesos de elaboración de estándares técnicos en el seno de las SSOs.

48 Decisión de la Comisión sobre el asunto COMP/38.636 - *Rambus*, apdo. 28, y también apdo. 34, que refuerza la idea de la buena fe en los procesos de normalización técnica.

de *Rambus* provocaba un bloqueo del mercado, en la medida en que la exigencia de *royalties* excesivos por parte de *Rambus* suponía una imposición sustancial de barreras de entrada a competidores respecto de las patentes esenciales titularidad de *Rambus*. De este modo, la Comisión consideró que la conducta de *Rambus* era constitutiva de abuso de posición dominante, pues *Rambus* no habría podido exigir el pago de unas regalías tan elevadas de no haber sido por la omisión intencionada de las patentes esenciales de las que era titular[49].

En conclusión, se consideró que el hecho que permitía la comisión de ese abuso de posición dominante era la omisión de patentes esenciales durante el proceso de estandarización. Como señala la Comisión, de no haber sido por la realización intencionada de dicha omisión sobre la existencia de patentes esenciales, provocando así un consecuente bloqueo del mercado sobre las patentes afectadas, *Rambus* no podría haber exigido regalías excesivas para la concesión de licencias y abusar, así, de su posición de dominio[50].

4. CONCLUSIONES

En base a lo anterior, parece que, efectivamente, el nuevo paradigma del metaverso no queda exento de los problemas tradicionales relacionados con la explotación conjunta de derechos de propiedad industrial, en este caso, patentes, que han de utilizarse fomentando su interoperabilidad.

No obstante, cabe afirmar que, si bien es cierto que los procesos de estandarización técnica pueden suponer una solución a los conflictos que se produzcan entre titulares de patentes en el metaverso, también es cierto que queda mucho camino por andar. En este sentido, los propios organismos de estandarización y las autoridades públicas en materia de Derecho de defensa de la competencia tendrán que pronunciarse a cerca de los posibles casos de emboscadas de patentes en un mundo tan incipiente y carente de respuestas como lo es el actual metaverso.

49 Decisión de la Comisión sobre el asunto COMP/38.636 - *Rambus*, apdo. 71]. Finalmente, el asunto *Rambus* se cerró con un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometía a bajar el precio de sus licencias.

50 Decisión de la Comisión sobre el asunto COMP/38.636 - *Rambus*, apdo. 1.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., "Las empresas se lanzan al metaverso: ¿qué cuestiones legales deben ser ... cuenta?", *Garrigues Digital*, 18 de marzo de 2022.

ABRAMSON, B. D., "The patent ambush: misuse or *caveat emptor*", IDEA *The Intellectual Property Law Review*, vol. 51, núm. 1 (2011), págs. 71-109.

ÁLVAREZ LÓPEZ, G. / CARRASCO PERERA, Á., "¿Qué es un metaverso?", *Mercantil Gómez-Acebo & Pombo*, febrero 2022, págs. 1-5.

BALITZKI, A., *Patente und technische Normen. Zugangsmöglichkeiten für Normen*, Tecnum Verlag, Düsseldorf, 2013.

BAYLOS MORALES, M. / MERINO BAYLOS, P., "La invocación de licencias "FRAND" como defensa en los litigios de patentes esenciales", en AA. VV., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2013, págs. 93-110.

BROOKS, R. G. / GERADIN, D., "Taking Contracts Seriously: The Meaning of Voluntary Commitment to License Essential Patents on 'Fair and Reasonable' Terms", págs. 1-20.

CALLOL GARCÍA, P., "El posible abuso de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Captura de estándares y abuso de acuerdos para el establecimiento de estándares", en MARTÍNEZ LAGE, S. / PETITBÓ, A. (Dirs.), *El Abuso de Posición de Dominio*, Marcial Pons - Fundación Rafael del Pino, Madrid, 2006, págs. 391-415.

CARBAJO CASCÓN, F., "Estandarización, propiedad intelectual y Derecho de Lecompetencia", ADI 35 (2014-2015), págs. 311-320.

FUCHS, A., "Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht", en LANGE, K. W. / KLIPPEL, D. / OHLY, A. (Eds.), *Geistiges Eigentum und Wettbewerb*, Mohr Siebeck, Tübingen (Germany), 2009, págs. 147-176.

GARCÍA VIDAL, A., "La propiedad industrial en el metaverso", *Análisis Mercantil Gómez-Acebo & Pombo*, marzo 2022, págs. 1-9.

GARCÍA VIDAL, Á., "Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias "FRAND" o "RAND"", en AA. VV., XXVIII *Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2013, págs. 198-209.

GRANIERI, M., "La proprietà intellecttuale e concorrenza, innovazione cumulativa e specificità delle "information and communication technologies"", en CALDERINI, M. / GIANNACCARI, A. / GRANIERI, M., *Standard, proprietà intellecttuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, il Mulino Ricerca, Bologna, 2005, págs. 33-57.

KAMMINGA, M. T. / ZIA-ZARIFI, S. (Eds.), *Liability of Multinational Corporations Under International Law. Studies and Materials on the Settlement of International Disputes*, vol. 7, Kluwer Law International, La Haya, 2000.

KENNY, K. E., "Code or Contract: Whether Wal-Mart's Code of Conduct Creates a Contractual Obligation Between Wal-Mart and the Employees of its Foreign Suppliers", *Northwestern Journal of International Law & Business*, vol. 27, Issue 2 Winter, 2007, págs. 453-474.

MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Patent Thickets y Derecho de la competencia: los usos defensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

NESTLER, A. / ORDOSCH, M., "Angesseine Lizenzierung nach FRAND", GRUBPrax, vol. 16, 2012, págs. 372-375.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., "Autorregulación y establecimiento de estándares en los contratos internacionales", AEDIPr, t. VIII, 2008, págs. 325-355.

PETRITSI, E. G., "The case of Unilateral Patent Ambush under EC Competition Rules", 28 World Competition, Issue 1, 2005, págs. 25-42.

RANDAKEVICIÚTE, J., The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Both the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents, Nomos, Baden (Germany), 2015.

RANDAKEVICIÚTE, J., The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents, Nomos, Baden (Germany), 2015.

RODILLA MARTÍ, C., "La inclusión de cláusulas FRAND en los contratos de estandarización", ADI 35 (2014-2015), págs. 321-332.

RODILLA MARTÍ, C., Consorcios de estandarización, patentes esenciales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

ROYAL, M. S. / TESAR, A. / DI VICENZO, A., "Deterring Standard Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm", (2009), págs. 34-37.

ULLRICH, H., "Patent, Wettbewerb und technische Normen: politische Fragestellungen", GRUR (2007), págs.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., "Las empresas se lanzan al metaverso: ¿qué cuestiones legales debes tener en cuenta?", *Garrigues Digital*, 18 de marzo de 2022.

ABRAMSON, B. D., "The patent ambush: misuse or *caveat emptor*", *IDEA. The Intellectual Property Law Review*, vol. 51, núm. 1 (2011), págs. 71-109.

ÁLVAREZ LÓPEZ, C. / CARRASCO PERERA, Á., "¿Qué es un metaverso?", *Mercantil Gómez-Acebo & Pombo*, febrero 2022, págs. 1-5.

BALITZKI, A., *Patente und technische Normen. Zugangsmöglichkeiten für Normanwender*, Tecnum Verlag, Düsseldorf, 2013.

BAYLOS MORALES, M. / MERINO BAYLOS, P., "La invocación de licencias FRAND como defensa en los litigios de patentes esenciales", en AA. VV., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2013, págs. 93-110.

BROOKS, R. G. / GERADIN, D., "Taking Contracts Seriously: The Meaning of Voluntary Commitment to License Essential Patents on 'Fair and Reasonable' Terms", págs. 1-20.

CALLOL GARCÍA, P., "El posible abuso de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Captura de estándares y abuso de acuerdos para el establecimiento de estándares", en MARTÍNEZ LAGE, S. / PETITBÓ, A. (Dirs.), *El Abuso de Posición de Dominio*, Marcial Pons - Fundación Rafael del Pino, Madrid, 2006, págs. 391-410.

CARBAJO CASCÓN, F., "Estandarización, propiedad intelectual y Derecho de la competencia", *ADI* 35 (2014-2015), págs. 311-320.

FUCHS, A., "Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht", en LANGE, K. W. / KLIPPEL, D. / OHLY, A. (Eds.), *Geistiges Eigentum und Wettbewerb*, Mohr Siebeck, Tübingen (Germany), 2009, págs. 147-176.

GARCÍA VIDAL, A., "La propiedad industrial en el metaverso", *Análisis Mercantil Gómez-Acebo & Pombo*, marzo 2022, págs. 1-9.

GARCIA VIDAL, Á., "Las patentes indispensables sobre estándares de la industria y la obligación de conceder licencias "FRAND" o "RAND"", en AA. VV., *XXVIII Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2013, págs. 198-209.

GRANIERI, M., "La proprietà intellecttuale e concorrenza, innovazione cumulativa e specificità delle "information and communication technologies"", en CALDERINI, M. / GIANNACCARI, A. / GRANIERI, M., *Standard, proprietà intellecttuale e logica antitrust nell industria dell'informazione*, il Mulino Ricerca, Bologna, 2005, págs. 33-57.

KAMMINGA, M. T. / ZIA-ZARIFI, S. (Eds.), *Liability of Multinational Corporations Under International Law. Studies and Materials on the Settlement of International Disputes*, vol. 7, Kluwer Law International, La Haya, 2000.

KENNY, K. E., "Code or Contract: Whether Wal-Mart's Code of Conduct Creates a Contractual Obligation Between Wal-Mart and the Employees of its Foreign Suppliers", *Northwestern Journal of International Law & Business*, vol. 27, Issue 2 Winter, 2007, págs. 453-474.

MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Patent Thickets y Derecho de la competencia: los usos defensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

NESTLER, A. / ORDOSCH, M., "Angessene Lizenzierung nach FRAND", *GRURPrax*, vol. 16, 2012, págs. 372-375.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., "Autorregulación y establecimiento de estándares en los contratos internacionales", *AEDIPr*, t. VIII, 2008, págs. 329-355.

PETRITSI, E. G., "The case of Unilateral Patent Ambush under EC Competition Rules", 28 *World Competition*, Issue 1, 2005, págs. 25-42.

RANDAKEVICIÚTE, J., *The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents*, Nomos, Baden-Baden (Germany), 2015.

RANDAKEVICIÚTE, J., *The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents*, Nomos, Baden-Baden (Germany), 2015.

RODILLA MARTÍ, C., "La inclusión de cláusulas FRAND en los consorcios de estandarización", *ADI* 35 (2014-2015), págs. 321-332.

RODILLA MARTÍ, C., *Consorcios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

ROYAL, M. S. / TESAR, A. / DI VICENZO, A., "Deterring "Patent Ambush" in Standard Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm", *Antitrust*, vol. 23, núm. 3 (2009), págs. 34-37.

ULLRICH, H., "Patent, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen", *GRUR* (2007), págs. 817-830.