



**CHINA - MEDIDAS RELATIVAS A LAS CONDICIONES
DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE PATENTES**

SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE CONSULTAS PRESENTADA POR LA UNIÓN EUROPEA

La siguiente comunicación, de fecha 20 de enero de 2025, dirigida por la delegación de la Unión Europea a la delegación de China, se distribuye al Órgano de Solución de Diferencias de conformidad con el artículo 4.4 del ESD.

Las autoridades de la Unión Europea me han encomendado que solicite la celebración de consultas con el Gobierno de la República Popular China ("China") de conformidad con los artículos 1 y 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD), el artículo 64.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") y el artículo XXII.1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994") con respecto a una medida que afecta desfavorablemente a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y con respecto al cumplimiento por China de las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 63.3, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC.

1. LA MEDIDA EN CUESTIÓN QUE AFECTA DESFAVORABLEMENTE A LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Con arreglo a la legislación de China, los tribunales chinos están facultados para establecer, sin el consentimiento de ambas partes, las condiciones de concesión de licencias mundiales, y en particular las tasas de regalía, para carteras de patentes esenciales para normas (PEN) que incluyen PEN no chinas. Conforme a la legislación de China, una decisión jurídicamente eficaz por la que se establecen esas condiciones es vinculante para ambas partes y es de exigible cumplimiento en China incluso con respecto a las PEN no chinas.

Los tribunales chinos han interpretado y aplicado la legislación de esta manera. El 28 de noviembre de 2023, el Primer Tribunal Intermedio del Pueblo de Chongqing (China) adoptó una decisión contra las objeciones del titular de la patente por la que se establecían las condiciones de concesión de licencias mundiales, incluidas las tasas de regalía, para las PEN.¹ El Tribunal fijó las tasas que el fabricante de teléfonos chino OPPO tiene que pagar en todo el mundo por utilizar la tecnología patentada de Nokia en "productos terminales inteligentes" 2G, 3G, 4G y 5G, como los teléfonos móviles. Basándose en la legislación de China, otros tribunales pueden tomar decisiones por las que se establecen las condiciones de concesión de licencias sin el consentimiento de ambas partes, en particular del titular de la patente, respecto de licencias mundiales que abarcan PEN no chinas, que son vinculantes para ambas partes y de exigible cumplimiento en China. Hay indicios fundados de que otros tribunales han aceptado solicitudes similares de que decidan las condiciones de concesión de licencias mundiales.

¹ Sentencia del Primer Tribunal Intermedio del Pueblo de Chongqing (República Popular China) en el asunto OPPO contra Nokia (2021) Yu 01 Min Chu Nº 1232. 重庆市第一中级人民法院 (2021) 渝01民初1232号, 民事判决书.

Teniendo en cuenta lo que antecede, la medida en cuestión en la presente solicitud de celebración de consultas comprende los instrumentos jurídicos que confieren a los tribunales chinos la facultad de adoptar, sin el consentimiento de ambas partes, decisiones por las que se establecen las condiciones de licencias mundiales de PEN, que son vinculantes para ambas partes y de exigible cumplimiento en China, incluso con respecto a PEN no chinas. Esta medida parece limitar la capacidad de las partes, los titulares de PEN y los ejecutores de hacer respetar sus derechos y asegurar que se respeten las obligaciones con respecto a las PEN no chinas en los tribunales de las jurisdicciones en las que las patentes no chinas fueron concedidas, y limita la capacidad de los tribunales de las jurisdicciones en las que se concedieron las patentes no chinas de dictar resoluciones sobre acciones relativas a esas patentes en las respectivas jurisdicciones.

Los instrumentos jurídicos por medio de los cuales China impone y administra esta medida incluyen los siguientes, ya operen por separado o en combinación:

- los artículos 5, 6 y 7 del *Código Civil de la República Popular China*²;
- el artículo 24(3) de la *Interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo sobre varias cuestiones relacionadas con la aplicación de la Ley en el enjuiciamiento de controversias motivadas por la infracción de patentes (II)*³;
- cualquier acto o decisión no publicado por medio del cual China imponga y administre estos actos; y
- cualesquiera modificaciones, suplementos, ampliaciones, actos o decisiones de sustitución, actos o decisiones de renovación, actos o decisiones conexos, o actos o decisiones de aplicación.

Fundamento jurídico de la reclamación con respecto a la medida de China

La medida descrita *supra* parece ser incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud de los acuerdos abarcados, en particular las obligaciones que le corresponden en virtud de las siguientes disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC:

1. El artículo 4 *bis* del Convenio de París, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque la medida de China tiene por efecto restringir la posibilidad de que las partes objeto de una decisión inicien o continúen procedimientos ante los tribunales de otro Miembro y, por consiguiente, de que los tribunales u otras autoridades de ese otro Miembro decidan sobre cuestiones relativas al registro o la validez de una patente expedida en su jurisdicción.
2. El artículo 28.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, tanto por sí solo como junto con el artículo 4 *bis* del Convenio de París, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque la medida de China tiene por efecto restringir la posibilidad de que las partes objeto de una decisión, en particular el titular de la patente, inicien o continúen procedimientos ante los tribunales de otro Miembro para decidir sobre cuestiones relativas a la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto que es la materia de una patente fuera de China, y de que los tribunales u otras autoridades de ese otro Miembro decidan sobre cuestiones relativas al registro o la validez de una patente expedida en su jurisdicción.
3. El artículo 28.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, tanto por sí solo como junto con el artículo 4 *bis* del Convenio de París, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque la medida de China tiene por efecto restringir la posibilidad de que las partes objeto de una decisión, en particular el titular de la patente, inicien o continúen procedimientos ante los tribunales de otro Miembro para decidir sobre cuestiones relativas a contratos de licencia, y de que los tribunales

² Modificados por última vez el 1 de septiembre de 2023 y en vigor desde el 1 de enero de 2024.

³ Fa Shi (2020) 19 Hao, adoptada el 29 de diciembre de 2020 y en vigor desde el 1 de enero de 2021.

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》等十八件知识产权类司法解释的决定，法释〔2020〕19号。

u otras autoridades de ese otro Miembro decidan sobre cuestiones relativas al registro o la validez de una patente expedida en su jurisdicción, en relación con un contrato de licencia.

4. El artículo 1.1, primera frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con el artículo 28.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque la medida de China tiene por efecto restringir el ejercicio por el titular de una patente de su derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, usen, ofrezcan para la venta, vendan o importen el producto que es la materia de una patente dentro del territorio de otros Miembros.
5. El artículo 1.1, primera frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con el artículo 28.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque la medida de China tiene por efecto restringir el derecho del titular de una PEN no china de negociar y acordar libremente condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (FRAND) de concesión de licencias contractuales para la utilización de la PEN dentro del territorio del Miembro que ha concedido la patente.
6. El artículo 1.1, primera frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con el artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque la medida de China tiene por efecto restringir la posibilidad de que el titular de una patente solicite a las autoridades judiciales de otros Miembros que ordenen a una parte que desista de una infracción.

2. **CUMPLIMIENTO POR CHINA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 63.3, SEGUNDA FRASE, DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

El 20 de diciembre de 2023, la Unión Europea envió una solicitud oficial de información de conformidad con el artículo 63.3, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, por la que pedía a China que facilitara la sentencia civil del Primer Tribunal Intermedio del Pueblo Chongqing en el asunto OPPO contra Nokia de 22 de noviembre de 2023, respecto de la cual declaró que tenía razones para creer que afectaba a los derechos que le corresponden a tenor del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴ Esa decisión judicial específica se adoptó en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, ya que concernía a las condiciones para una licencia de patente, incluidas las tasas de regalía. La respuesta de China parece ser incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 63.3, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC.

La medida mantenida por China que restringe la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, y el incumplimiento por China de las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 63.3, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, parecen anular o menoscabar las ventajas resultantes para la Unión Europea, directa o indirectamente, de los acuerdos abarcados.

La Unión Europea se reserva el derecho de plantear medidas y alegaciones adicionales, incluso al amparo de otras disposiciones de los acuerdos abarcados, con respecto a las cuestiones expuestas *supra* en el curso de las consultas y en cualquier futura solicitud de iniciación de un procedimiento de grupo especial.

La Unión Europea queda a la espera de recibir la respuesta de China a la presente solicitud y de fijar una fecha mutuamente conveniente para la celebración de las consultas.

⁴ Comunicación de la Unión Europea con la signatura IP/C/W/707.