2023 m. spalio 5 d

Atsakymas nuo

ACT | „The App Association“
Rue de la Loi 23,
1000 Brussels, Belgium (Belgija)

skirtas

Lietuvos Respublikos
valstybiniam patentų biurui

skirtas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl standartinių esminių patentų ir iš dalies keičiančio Reglamentą (ES) 2017/1001

Pozicijos dokumentas dėl Europos Sąjungos naujosios standartinių esminių patentų sistemos

I. Santrauka

ACT | „The App Association“ (toliau – „The App Association“) mano, kad siūlomas ES SEP reglamentas yra esminis žingsnis kuriant skaidrią ir sąžiningą SEP licencijavimo sistemą Europos Sąjungoje. Reglamentu siekiama išspręsti 2017 m. Europos Komisijos iškeltus susirūpinimą dėl SEP licencijavimo aplinkos ir jo poveikio inovacijoms bei konkurencijai. Programėlių asociacija, atstovaujanti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), mano, kad aiškios gairės ir priemonės, skirtos antikonkurencinei SEP licencijavimo praktikai sušvelninti, yra būtinos siekiant skatinti inovacijas ir remti MVĮ.

Tvirtai palaikome pagrindinius SEP licencijavimo principus, įskaitant SEP licencijų siūlymą visoms suinteresuotoms šalims, draudimų suteikimą tik ribotomis aplinkybėmis, pernelyg plataus licencijavimo vengimą ir FRAND honorarų įvertinimą pagal patentuotos technologijos vertę. Kai SDO patentų politikos nepakanka, kad būtų galima aiškiai ir nuspėjamai suprasti FRAND, Europos Komisija turėtų pateikti gaires savo suinteresuotosioms šalims. Pripažįstame MVĮ reikšmę ES ekonomikoje ir jų iššūkius SEP derybose dėl ribotų išteklių ir remiame pagal ES SEP reglamentą siūlomus mechanizmus, kuriais siekiama pašalinti reikšmingas kliūtis konkurencijai. Taip pat palaikome neįpareigojantį FRAND taikinimo procesą, bendro autorių atlyginimų dydžio nustatymą ir esminio vertinimo procesą, vykdomą prižiūrint EUIPO ir nepriklausomiems ekspertams taikintojams ir vertintojams. ES SEP reglamente siūlomos EUIPO kompetencijos centro procedūros leis SEP licencijuojančioms šalims draugiškai sudaryti sąžiningas SEP licencijas ir išvengti brangių bylinėjimosi išlaidų.

„The App Association“ yra tvirtai įsitikinusi, kad tvirto ES SEP reglamento įgyvendinimas yra būtinas siekiant subalansuotos SEP sistemos, ir numato būtinus pakeitimus, kurie atitiktų Europos Komisijos skaidrumo ir veiksmingumo tikslus. Mes pabrėžiame būtinų apibrėžčių įtraukimą į reglamentą, pvz., būtinumo patikrinimus ir MVĮ. Net jei Europos Komisija pateikia svarbias apibrėžtis kitur, reglamente turėtų būti aiški nuoroda į tuos apibrėžtis. Taip pat pabrėžiame, kad svarbu, kad EUIPO atliktų nuoseklius SEP, registruotų kompetencijų centre, esmingumo patikrinimus, neleisdamas nustatyti jų esminio vieno patento, kuris turėtų įtakos kito patento, esančio atitinkamoje patentų grupėje, esmingumui, kuris galėjo būti išduotas kitoje jurisdikcijoje. Kai vieną patentų grupės patentą kompetencijos centras paskelbia esminiu, SEP turėtojas turėtų prisiimti pareigą įrodyti visų kitų jam priklausančių tos patentų grupės patentų esmingumą.

Be to, manome, kad ES SEP reglamentas suteikia spragų SEP turėtojams ir toliau daryti nepagrįstą spaudimą standartų įgyvendinimo naudotojams, leidžiant preliminarius draudimus, pagrįstus neaiškiu ir neapibrėžtu „finansinio pobūdžio“ elementu ir numatant išimtis tam tikrais standarto naudojimo atvejais, kai nereikalingas privalomas bendrojo hororarų dydžio nustatymo ir FRAND taikinimo procesas. Analizuojant šias išimtis remiantis naudojimo atvejais, o ne vien standartu, neatsižvelgiama į tai, kad didelių sunkumų ar neveiksmingumo, turinčio įtakos vidaus rinkos veikimui, kyla dėl to, kad nėra galimybės naudotis pačiu standartu. Tai daro poveikį daugeliui rinkos vertikalių. Standartai, turintys neigiamą poveikį ES konkurencijai ir kuriems visada turėtų būti taikomos kompetencijos centro procedūros, yra belaidžio ryšio, korinio ryšio, „WIFI“ ir garso / vaizdo kodeko standartai.

ES SEP reglamentas su rekomenduojamais pakeitimaisneabejotinai sukurs skaidrią, nuspėjamą ir veiksmingą SEP licencijavimo sistemą, skatinančią naujoves, remiančią MVĮ ir kuriančią

konkurencingą aplinką, naudingą ir SEP turėtojams, ir įgyvendintojams, galiausiai taikomą ES ekonomikos ir vartotojų interesams. Nedideli SEP politikos koregavimai lėtai užtikrina SEP ekosistemos pusiausvyrą. Europos Komisija turėtų atsižvelgti į siūlomų ES SEP reglamento pakeitimų įgyvendinimą, kad būtų sukurta sąžininga ir prieinama SEP licencijavimo ekosistema, kuri skatins inovacijas ir bus atvira naujiems žaidėjams.

II. Prielaidos ir apžvalga

ACT | „The App Association“ yra politikos prekybos asociacija, skirta **smulkaus verslo technologijų kūrėjų bendruomenei**. Mūsų nariai yra verslininkai, novatoriai ir nepriklausomi kūrėjai, dirbantys pasaulinėje programų ekosistemoje, bendradarbiaujantys su kiekvienos pramonės šakos vertikale. Dirbame su savo nariais ir už tai, kad skatintume politikos aplinką, kuri apdovanoja ir įkvepia naujoves, kartu suteikdami išteklius, padedančius pritraukti kapitalą, kurti darbo vietas ir toliau kurti neįtikėtinas technologijas. Šiandien ekosistema, kuriai atstovauja „The App Association“, kurią vadiname programų ekonomika, visame pasaulyje vertinama maždaug 830 milijardų eurų ir Europos Sąjungoje (ES) sukuria daugiau nei 1,3 mln. darbo vietų.[1]

„The App Association“ parengė šį dokumentą, siekdamas pabrėžti, kaip siūlomas **Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl standartinių esminių patentų ir iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2017/1001** *(ES SEP reglamentas)* gali užtikrinti suderintą, skaidrią ir nuspėjamą standartinių esminių patentų (SEP) Europos Sąjungos (ES) sistemą. Manome, kad ES naujovių diegimui būtinos aiškios gairės, kurios sumažintų antikonkurencinį piktnaudžiavimo SEP licencijavimu poveikį. Mūsų nuomonės dokumente dėl standartų, patentų ir konkurencijos politikos, skatinančios smulkaus verslo naujoves, pateikiamos išsamios nuomonės apie principus, kurie palaiko SEP licencijavimo ekosistemą, kovojančią su šiuo metu naudojama piktnaudžiavimo taktika.[2]

2017 m. Europos Komisija nesutiko su SEP licencijavimo aplinka ir paragino laikytis suderinto požiūrio, pagrįsto didesniu skaidrumu. 2020 m. lapkričio 25 d. Komisija parengė intelektinės nuosavybės (IN) veiksmų planą, pagal kurį būtų pertvarkoma SEP licencijavimo sistema, kad būtų skatinamas technologijomis pagrįstų inovacijų skaidrumas ir nuspėjamumas. Šiam planui pritarta Europos Vadovų Tarybos išvadose[3] ir Europos Parlamentas savo rezoliucijoje.[4] 2022 m. vasario 14 d. Europos Komisija paskelbė kvietimą pateikti įrodymų poveikio vertinimui,[5] apie kurį „The App Association“ pateikė atsiliepimus.[6] Dabar pateikiame savo nuomonę atsakydami į atvirą Komisijos konsultaciją dėl ES SEP reglamento priėmimo.

III. Išsamios ACT nuomonės | „The App Association“ apie ES SEP reglamentą

„The App Association“ remia ES SEP reglamento priėmimą su pakeitimais, kurie atitinka Komisijos tikslą sukurti **skaidrią, nuspėjamą ir veiksmingą SEP licencijavimo sistemą**. ES

---

[1] *Žr.* https://actonline.org/wp-content/uploads/Deloitte-The-App-Economy-in-the-EU-2020.pdf.
[2] *Žr.* https://actonline.org/wp-content/uploads/ACT-SEP-Gen-Position-Paper-sent-081619.pdf.
[3] Tarybos išvados dėl intelektinės nuosavybės politikos, patvirtintos 2021 m. birželio 18 d. Tarybos (Ekonomikos ir finansų reikalų) posėdyje.
[4] 2021 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl intelektinės nuosavybės veiksmų plano, kuriuo siekiama remti ES atsigavimą ir atsparumą (2021/2007(INI).
[5] *Žr.* https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.
[6] *Žr.* https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3257503_en.

SEP reglamente numatyti svarbūs tikslai, kuriais siekiama išspręsti mūsų MVĮ bendruomenės susirūpinimą dėl SEP turėtojų įsipareigojimo sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis (FRAND) sąlygomis licencijuoti savo SEP standartinei kūrimo organizacijai (SDO) ir vėliau panaudoti arba atšaukti tą prievolę. Oportunistiniai SEP turėtojai pasinaudojo SDO politika, kurioje yra dviprasmiški FRAND apibrėžimai, kad manipuliuotų sąžiningu derybų dėl licencijavimo procesu. Kiti SEP turėtojai pažeidė savo FRAND įsipareigojimą be teisinio papeikimo. Kadangi SDO palengvina prieigą prie techninių standartų, liečiančių įvairias pramonės šakas, šie **oportunistiniai SEP turėtojai kankina daugelį vertikalių**, visada ieškodami kitos rinkos, kad išgautų papildomą ir nesusijusią savo SEP vertę. SEP licencijavimo ekosistemoje patiriama antikonkurencinė žala sutrikdo sąžiningą prieigą prie techninių standartų, kurie palaiko veiksmingas naujoves.

Svarbu, kad SDO išlaikytų savo savarankiškumą nuo vyriausybės įsikišimo. Tačiau kai SDO nepateikia gairių dėl esminių SEP licencijavimo derybų elementų, pvz., FRAND reikšmės, **jurisdikcijos turėtų pateikti paaiškinimus savo suinteresuotosioms šalims**. SEP licencijavimas turi ilgą istoriją, kuri atskleidė pagrindinius principus, kuriais grindžiamas FRAND įsipareigojimas užtikrinti konkurencingą ir vartotojams naudingą sistemą. Šie principai buvo nustatyti CWA 95000, *Pagrindiniai standartinių esminių patentų licencijavimo principai ir metodai* (CWA 95000), kurį sukūrė platus Europos suinteresuotųjų šalių skaičius pagal CEN / CENELEC seminaro susitarimą.[7] CWA 95000 buvo sukurtas reaguojant į didėjančias problemas, susijusias su piktnaudžiavimu standartizavimu ir SEP licencijavimu, kuris dabar paveikia įvairius ES sektorius ir rinkos segmentus. Todėl manome, kad CWA 95000 geriausiai tinka informuoti Komisiją apie tai, kaip sukurti teisingą SEP licencijavimo ekosistemą tiek patyrusiems, tiek nepatyrusiems SEP derybininkams, skatinančius pramonės, standartizacijos ir galiausiai vartotojų tikslus bei interesus.[8] Šie principai apima:

- **Sąžiningumas ir pagrįstumas visiems** – SEP turėtojas, kuriam taikomas FRAND įsipareigojimas, privalo sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis išduoti tokio SEP licenciją visoms įmonėms, organizacijoms ir asmenims, kurie įgyvendina arba nori įgyvendinti standartą.

- **Draudimai galimi tik tam tikromis aplinkybėmis** – SEP turėtojai neturėtų prašyti draudimų ir kitų išimančių teisių gynimo priemonių arba jų neturėtų leisti, išskyrus ribotas aplinkybes, kai piniginių teisių gynimo priemonių nėra. Įgyvendintojas arba licencijos turėtojas visada turi teisę pareikšti pretenzijas ir atsikirtimus.

- **FRAND pažadas pratęsiamas, jei yra perkeliamas** – jei FRAND apsunkintas SEP perkeliamas, FRAND įsipareigojimai lieka to ir kitų perkėlimų metu.

- **Jokio plataus masto licencijavimo** – nors kai kurie licencijų turėtojai gali norėti gauti platesnes licencijas, patento turėtojas neturėtų reikalauti, kad įgyvendintojai imtų arba suteiktų licencijų paskelbtam SEP, kuris nėra esminis standartui, yra neįgyvendinamas, nepažeistas arba negaliojantis.

- **FRAND honorarai** – pagrįstas tarifas už galiojančią, pažeistą ir vykdytiną FRAND apsunkintą SEP turėtų būti pagrįstas faktinio patentuoto išradimo verte, išskyrus jo įtraukimą į standartą, ir turėtų būti atsižvelgta į numatomą bendrą honoraro tarifą už visus

[7] Žr.https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/ICT/cwa95000.pdf.
[8] *Id.*

SEP, susijusius su konkrečiu standartu ir naujovišku SEP poveikiu konkrečiam standartui. Pagrįstas tarifas neturi būti vertinamas vakuume.

ES SEP reglamentu siekiama sukurti pusiausvyrą tarp patentų savininkų ir standartų naudotojų interesų, įtraukiant **tris svarbius suderinto SEP licencijavimo reglamento komponentus**:

1) nustatyti tam tikrus principus, susijusius su SEP FRAND licencijavimu;

2) pašalinti neproporcingas kliūtis naujovėms mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); ir

3) priskirti Europos intelektinės nuosavybės biuro (EUIPO) palengvintus mechanizmus, pagrįstus ekspertų gairėmis, sprendžiant SEP licencijavimo ginčus.

ES SEP reglamentas rodo teigiamus veiksmus, kurių ėmėsi Europos Komisija, siekdama sukurti labiau suderintą SEP licencijavimo sistemą. Reikėtų atlikti pakeitimus, kad būtų palaikomas konkurencingas SEP licencijavimo procesas.

A. Pripažinti pagrindiniai principai, kuriais grindžiama FRAND apibrėžtis

ES SEP reglamento tekste pripažįstami pagrindiniai FRAND principai, kurie dažnai trukdo MVĮ novatoriams patekti į standartizuotas technologijas pagrįstas pramonės šakas arba sėkmingai jose. ES SEP reglamento **3 konstatuojamojoje dalyje** Komisija pripažįsta, kad **platus įgyvendinimas lemia standarto sėkmę**, todėl visi **suinteresuotieji subjektai turėtų turėti galimybę naudoti standartą**.[9] Šiame skirsnyje Komisija paaiškina, kad SDO reikalauja, kad SEP turėtojai įsipareigotų šiuo tikslu licencijuoti savo SEP FRAND sąlygomis.[10] Kai kurie SEP turėtojai atsisako išduoti licenciją tam tikriems vertės grandinės subjektams, o išduoda licencijas tolesniems suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, galutinių produktų gamintojams, iš kurių SEP turėtojas gali gauti papildomos vertės už savo patentuotą technologiją iš nesusijusių diegimo technologijos ypatybių. Šiame skirsnyje teisingai nurodoma, kad **įsipareigojimo išduoti licencijas visiems įgyvendinimo standartų naudotojams turėtų laikytis tolesni SEP turėtojai**.[11] Kad būtų galima plačiai įgyvendinti standartą, FRAND įsipareigojimas turi būti pridedamas prie SEP, neatsižvelgiant į turėtoją, nes patentuota technologija buvo įtraukta į standartą prieš perduodant patento nuosavybės teises.

Siekdama pateikti veiksmingiausią ES SEP reglamento versiją, Komisija turi aiškiai pripažinti kitus **pagrindinius FRAND principus**, kuriuos nustatėme ir dėl kurių susitarė ES suinteresuotosios šalys:

1) draudimai galimi tik tam tikromis aplinkybėmis,

2) nėra plataus masto licencijavimo ir

3) pagrįstas galiojančio, pažeisto ir vykdytino FRAND apsunkinto SEP tarifas turėtų būti pagrįstas faktinio patentuoto išradimo verte, išskyrus jo įtraukimą į standartą, ir turėtų būti atsižvelgta į numatomą bendrą visų SEP, susijusių su konkrečiu standartu, honorarą.

Esame įsitikinę, kad EUIPO kompetencijos centro globoje bus tinkamai sušvelnintos pernelyg didelės teisminės uždraudimo priemonės ir autorių atlyginimų pervertinimas ginčuose dėl SEP

[9] *Žr.* COM(2023)232, 3 konstatuojamąją dalį svetainėje https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.
[10] *Id.*
[11] *Id.*

licencijų. Priešingai, **pernelyg plataus licencijavimo klausimas gali būti ne iki galo išspręstas**, jei reglamente nenumatyta konkreti kalba, kuriame teigiama, kad standartų naudotojų priverstinis nesusijusių patentų licencijavimas neatitinka suderinto ir sąžiningo SEP licencijavimo proceso. Derybų dėl SEP licencijavimo metu kai kurie patentų savininkai nuolat reikalauja, kad MVĮ licencijuotų negaliojančius, nebūtinus ar kitaip neįgyvendinamus patentus kartu su atitinkamu SEP. Svarbu, kad Komisija paaiškintų, jog licencijavimo sąlygų, pagal kurias reikalinga kryžminė ne SEP ar kitų patentų licencija, nustatymas neatitinka FRAND įsipareigojimo ir rodo licencijos išdavėjo nepagrįstumą.

B. Mechanizmai, kaip pašalinti kliūtis MVĮ SEP licencijavimo ekosistemoje

ES SEP reglamento **1 konstatuojamojoje dalyje ir 3 straipsnyje** tinkamai pripažįstamos **MVĮ kaip svarbios standartų kūrimo proceso suinteresuotosios šalys** ir įgyvendinami mechanizmai, kurie palaiko jų gebėjimą būti konkurencingomis technologijomis pagrįstose pramonės šakose. Taikydama šį reglamentą, EUIPO gali palengvinti MVĮ iššūkius, susijusius su sąžiningu SEP licencijavimo procesu, suteikdama sumažintus arba praleistus prieigos mokesčius, nemokamą konsultaciją ir nemokamus mokymus. Šie reglamente numatyti mechanizmai sumažins kliūtis MVĮ ir užtikrins, kad derybose dėl SEP licencijavimo jos galėtų priimti pagrįstus sprendimus neatlikdamos sudėtingos ekonominio efektyvumo analizės, ar reikia mokėti prieigos mokesčius ir samdyti išorinę teisinę ir profesionalią pagalbą.

Iki 2022 m. **84,6 mln. ES piliečių** sudarė MVĮ bendruomenę, kuriai **gresia piktnaudžiavimas SEP licencijomis**.[12] MVĮ veikia turėdamos minimalius finansinius ir profesionalius išteklius ir dažnai susiduria su iššūkiu užsitikrinti investicijas į savo produktus. MVĮ taip pat pasitiki sąžiningumu ir nuspėjamumu ir nenori būti priklausomos nuo prieigos prie standartų, kurie kelia netikrumo ir rizikos. Dauguma SEP portfelių priklauso tarptautinėms bendrovėms, todėl **ES MVĮ yra pažeidžiamos dėl galimo gerai finansuojamų ir pakankamai išteklių turinčių subjektų piktnaudžiavimo galia rinkoje.**[13] Šiuo metu šie subjektai sudaro **nedidelę suinteresuotųjų šalių grupę, kuri naudojasi dabartine sistema ir sunkiai dirba, kad nepritartų ES SEP reglamento įgyvendinimui.** MVĮ sudaro 99 procentus visų ES įmonių, sudaro daugiau nei pusę Europos BVP ir dalyvauja visuose ekonomikos sektoriuose.[14] Jie yra būtini Europos pramoninėms ekosistemoms, ekonominiam ir technologiniam suverenumui ir atsparumui išorės sukrėtimams. MVĮ yra gyvybiškai svarbios ES inovacijų ekosistemai, ekonomikos augimui ir darbo vietų išsaugojimui. Priešiškumą ES SEP reglamentui vertiname kaip bandymą sutrikdyti konkurenciją dėl kelių pelno siekiančių SEP turėtojų, turinčių didelius portfelius.

C. Neįpareigojantis, ekspertinis SEP licencijavimo ginčų sprendimas per EUIPO

Kompetencijos centro įkūrimas, siekiant palengvinti esmingumo patikrinimų, bendrų honorarų tarifų nustatymą ir FRAND taikinimus, sprendžia svarbias problemas, kylančias SEP licencijavimo ginčuose. Pagal ES SEP reglamento **3 skyriaus 3 antraštę** suinteresuotosios šalys turi užregistruoti savo SEP kompetencijų centre. Tada kompetencijos centras atliks **esmingumo patikrinimų, kad išvengtų per didelės registracijos, taikydamas 5 antraštinėje dalyje nurodytas procedūras**. MVĮ dažnai kenkia nesąžiningi SEP turėtojų ieškiniai, kurie galėjo paskelbti, kad jų patentas yra „esminis“, o SDO, patentų telkiniams pateikdamas mažai įrodymų

[12] *Žr.* https://www.statista.com/statistics/936845/employment-by-smes-in-european-union/#statisticContainer.
[13] *Žr.* https://www.copperpodip.com/post/seps-standard-essential-patents-the-status-quo.
[14] Daugybė tyrimų, susijusių su įvairiomis pagrindinėmis technologijomis, rodo, kad griežtai patikrinus, tik 10–50 % deklaruotų patentų yra būtini (CRA, 2016 ir „IPlytics“, 2017).

arba nacionalinėse jurisdikcijose. SDO dažnai sunku eikvoti išteklius arba tinkamai paskirstyti išteklių eikvojimo naštą esmingumo patikrinimams. ES derėtų užpildyti šią spragą, kad suinteresuotosios šalys galėtų pasikliauti esmingumo sprendimais. ES SEP reglamento **17 straipsnyje** taip pat numatyta, kad kompetencijų centras **palengvins susitarimus dėl bendrųjų autorių atlyginimų nustatymo** SEP, apimantiems konkretų standartą. Tikėtina, kad šis procesas sumažins tam tikrų SEP licencijų išdavėjų galimybę iš standartus diegiančių naudotojų gauti per didelius honorarus už savo SEP.

Šiam procesui atitinkami SEP turėtojai turės atskleisti bendrojo honoraro tarifo apimtį, įskaitant nustatymą, ar tarifas yra bendras.[15] **Bendrųjų tarifų nustatymas kenkia MVĮ**, įskaitant tas, kurios sąveikauja su ES ekonomika, nes tai leistų SEP turėtojams nustatyti galimai neproporcingą honoraro dydį, kuris, jei standartus diegiantis naudotojas nesutiktų, leistų **SEP turėtojui siekti nacionalinis draudimas**, pagrįstas ekstrateritoriniu elgesiu. ES turėtų sutelkti dėmesį tik į savo suinteresuotąsias šalis ir **apriboti bendrųjų honorarų tarifų nustatymą savo ekonomikai**.

Trečiasis procesas, kurį vykdytų kompetencijų centras, būtų **privalomas ir neįpareigojantis FRAND taikinimo procesas**, kurį atliktų nepriklausomi ekspertai vertintojai ir taikintojai, turintys didelę ginčų sprendimo patirtį ir licencijavimo FRAND sąlygomis ekonomiką. FRAND taikinimo procesas aprašytas ES SEP reglamento **6 antraštinėje** dalyje. Šis procesas leis licencijuojančioms šalims draugiškai susitarti dėl SEP licencijos sąlygų be teisminio ginčo grėsmės. ES SEP reglamente turėtų būti toliau apibrėžtos taisyklės ir procedūros, susijusios su šiuo ginčų sprendimo mechanizmu, siekiant užtikrinti, kad jo procesas būtų sąžiningas visų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. Būtų tikslinga, kad EUIPO siektų CWA 95000 gairių, kaip plėtoti pagrindinį supratimą apie FRAND.

IV. Būtini ES SEP reglamento pakeitimai, įgalinantys suderintą SEP licencijavimo ekosistemą ES

Veiksmingos taisyklės reikalauja pakankamai aiškumo pačiai neįmantriai įmonei, kuriai daro poveikį jo nurodymai. Svarbiausias aiškaus reguliavimo veiksnys yra tinkami **esminių terminų apibrėžimai**. Pagal reglamento teksto **2 straipsnį** daugelis svarbių terminų neįtraukti arba yra per siaurai apibrėžti. **2 straipsnis** turėtų būti pakeistas siekiant didesnio aiškumo ir patikimumo. Reglamente neapibrėžtos sąvokos, kurios yra lemiamos jo reikšmei, yra šios: **1) Esmingumo patikrinimas, 2) Vertintojas, 3) Taikintojas ir 4) Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės**. Kad padėtų mažiausiai išmanančiai suinteresuotajai šaliai, jei kurią nors iš šių sąvokų bendrai apibrėžia Komisija ar kitos Europos vyriausybės dalys ir ji taikoma ES SEP reglamentui, tekste tai turėtų būti nurodyta su aiškia nuoroda į apibrėžtį.

Reglamentas taip pat turėtų užtikrinti, kad jo apibrėžtys nepaliktų plačios interpretacijos. Pavyzdžiui, reglamentas šiuo metu apibrėžia „**standartinį esminį patentą**“ kaip „bet kokį patentą, kuris yra esminis pagal standartą“. Tikslesnis pagal standartą esminio patento apibrėžimas būtų „bet koks patentas, kuris yra įtrauktas į standartą ir paskelbtas esminiu“. Siūloma „FRAND nustatymo“ apibrėžtis taip pat turėtų būti patikslinta, kad būtų įtraukta, kaip procesas pradedamas, ar jis vykdomas prieš pateikiant ieškinį kompetentingam valstybės narės teismui, ir kad nepriklausomas taikintojas palengvins šią procedūrą, surinkdamas šalių įrodymus ir neprivalomą nuomonę.

A. Esmingumo patikrinimai turi būti nuoseklūs visiems registruotiems patentams

[15] *Žr.* COM(2023)232, 15(2)(g) straipsnį svetainėje https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

ES SEP reglamento tekstas dėl esmingumo patikrų yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad SEP turėtojai, kuriems pareikšti pareiškimai, nesąžiningai nesiektų papildomo pelno už savo patentą. Mes remiame EUIPO globojamų esmingumo patikrų palengvinimą ir nepriklausomo vertintojo ekspertines rekomendacijas, tačiau dabartinė struktūra nepasiekia Europos Komisijos skaidrumo tikslų. **Būtinosios esmingumo patikros, kad būtų išvengta klaidingų SEP teiginių, dėl kurių deklaruojama per daug. 28 straipsniu** šio tikslo nepasiekiama ir jis turėtų būti pakeistas siekiant užtikrinti, kad neesminiai patentai, kurie teigia esantys SEP, nebūtų registruojami EUIPO, todėl Europos vyriausybė jų nelaikytų SEP. ES SEP reglamento **28 straipsnio 3 dalyje** nurodyta, kad esmingumo patikros neturėtų būti atliekamos daugiau nei vienam atitinkamos patentų grupės SEP. Ši sistema leistų galimai neesminius patentus patentų grupėje įgyvendinti ES kaip SEP, nebent ir tol, kol vėliau to nepaneigtų kompetentingas valstybės narės teismas. Nors kompetencijos centras kasmet atrenka registruotų SEP pavyzdžius, kad galėtų atlikti esmingumo patikrinimus, tikėtina, kad neesminiai patentai, išduoti kaip SEP, jau padarė žalos SEP licencijavimo ekosistemai. Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į skirtumus tarp ES valstybių narių patentų įstatymų ir jurisdikcijų už ES ribų, **nėra tikslinga nustatyti, kad patentas yra būtinas vienoje jurisdikcijoje, nes jis yra esminis kitoje jurisdikcijoje**. SEP licencijavimo procesui žalinga ES, jei remiantis šiais rodikliais patentai būtų esminiai. Šis supratimas turėtų būti taikomas praktikuojančioms ir nepraktikuojančioms suinteresuotosioms šalims, turinčioms deklaruotą SEP. Todėl **SEP turėtojas (-ai)**, paskelbęs (-ę) savo patentą (-us) esminiu (-iais), **turėtų prisiimti pareigą įrodyti visų savo atitinkamų patentų, priklausančių patentų grupei, esmingumą, kompetencijos centrui nustačius vieną iš tų patentų kaip esminį**.

27 konstatuojamoji dalis taip pat prieštarauja šiam tikslui, nes prieš įsigaliojant reglamentui taikomi patentų susivienijimai patvirtino atliekamus esminius patikrinimus, neužtikrinant, kad patikrinimai atitiktų kompetencijos centro nustatytus metodinius standartus. **Esmingumo patikrinimai turėtų būti atliekami nepaisant nepriklausomo subjekto išankstinio esminio įvertinimo**, nebent tai būtų suteikta teisminės institucijos. Kai kurie SEP turėtojai bando sumaniai apeiti sąžiningą procesą, prisidengdami savo patentų fondu. Kai kurie gerai žinomi **patentų fondai** teigė, kad jie nesilaiko FRAND įsipareigojimo, nors jie **yra FRAND apsunkinto SEP turėtojo atstovai**. **Atsižvelgdami į ankstesnį patentų fondo esmingumo patikrinimą**, oportunistiniai SEP turėtojai per savo patentų fondus turės galimybę ginti potencialiai neesminius patentus ne FRAND sąlygomis. Vieninteliai įrodymai, kad EUIPO siekia priimti ankstesnius nepriklausomus esmingumo patikrinimus, yra SEP registracijos numeris, patentų fondo ir jo administratoriaus tapatybė bei vertintojas.[16] Tai neturėtų būti laikoma pakankamu įrodymu.

B. Plačios privalomų procesų išimtys sumažins reglamento poveikį SEP licencijavimo ekosistemai

Komisija numato dvi plačias **išimtis**, taikomas apibūdintiems privalomiems **bendriems honorarų tarifams** ir **FRAND taikinimo procesams** per kompetencijos centrą, kurie skatina piktnaudžiauti ir neatitinka tokių procedūrų nustatymo tikslo.

1. „Finansinio pobūdžio“ laikinieji draudimai

[16] *Žr.* COM (2023)232, 8(b) straipsnį svetainėje https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109- Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

Reglamento teksto 34 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad bet kuri šalis, kol bus priimtas FRAND sprendimas, gali prašyti, kad valstybės narės kompetentingas teismas tariamam pažeidėjui priimtų laikinąjį finansinio pobūdžio įsakymą. Neaišku, kas būtų „finansinis pobūdis“, dėl kurio būtų galima taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl šios dviprasmiškos nuostatos labiausiai nukentėtų smulkesnės suinteresuotosios šalys. Jei MVĮ būtų taikomas laikinas įsakymas, ji greičiausiai patirtų neatgautinų ir didelių pajamų ir investicijų nuostolių, net jei teismas vėliau nuspręstų, kad faktinio SEP pažeidimo nebuvo. Nors Komisija gali svarstyti MVĮ novatorius, kurie yra SEP turėtojai, tikėtina, kad šia nuostata naudosis mažuma stambių portfelio patentų savininkų, kurie dažnai naudojosi dviprasmybėmis įstatymuose ir reglamentuose, kad pakenktų standartų naudotojams. Dėl šio proceso taip pat būtų neveiksmingas privalomo FRAND taikinimo proceso tikslas prieš pareiškiant ieškinį UPC arba kompetentingame valstybės narės teisme, nes SEP turėtojai galėtų apeiti šį reikalavimą.

2. Standartai laikomi baigtiniais ir gerai išvystytais

Komisija taip pat **nustato tam tikrų standartų naudojimo atvejus**, kai yra pakankamai įrodymų, kad derybos dėl SEP licencijavimo pagal FRAND sąlygas nesukelia **didelių sunkumų ar neveiksmingumo, turinčio įtakos vidaus rinkos veikimui**.[17] Komisija motyvuoja, kad brandūs standartai gali turėti gerai išvystytus komercinius santykius ir licencijavimo praktiką tam tikrais standarto naudojimo atvejais, nurodydama belaidį ryšį. Priešingai, Komisija teigia, kad tokie naudojimo atvejai turėtų būti traktuojami kitaip nei nauji, net ir tų pačių standartų naudojimo atvejai, kai rinkos yra ne tokios brandžios.

Analizuojant išskyrimus, pagrįstus „naudojimo atvejais“, o ne vien standartu, neatsižvelgiama į tai, kad didelių sunkumų ar neveiksmingumo, turinčių įtakos vidaus rinkos veikimui, **kyla dėl to, kad nėra galimybės naudotis pačiu standartu.** tTai daro poveikį daugeliui rinkos vertikalių. Todėl **analizė**, siekiant nustatyti kompetencijos centro vykdomų mechanizmų išimtis, **turėtų būti pagrįsta** esamų ir būsimų standartų **standartu**.

Taip pat gerai žinoma, kad **belaidžio ryšio, korinio ryšio, „WiFi“ ir garso / vaizdo kodekų standartų** licencijavimo ginčai vis dar turi įtakos **konkurencijos** ir **inovacijų efektyvumui ES vidaus rinkoje** dėl nesąžiningų SEP turėtojų, kurie dalyvauja taikant šiuos standartus ir derybose dėl SEP licencijavimo naudoja dviprasmiškus FRAND SDO apibrėžimus, įskaitant **patentuotos technologijos vertės iškraipymą**, kad gautų **didesnį honorarą**. Neseniai JK Aukščiausiasis Teismas nustatė, kad žymus SEP turėtojas, „InterDigital Technology Corporation“, bandė išgauti visos įdiegtos technologijos (mobiliojo telefono) vertę, kuri apima funkcijas (pvz., ekrano dydį, procesoriaus galią, prekių ženklą), nesusijusias su SEP technologija.[18] Teismas pripažino, kad SEP vertė neturėjo atspindėti papildomų kainų, nesusijusių su įdiegtos technologijos komponentais, kurie veikia dėl SEP.[19] Teismas taip pat neseniai paskelbė bylose **tiek *„InterDigital“*** prieš ***„Lenovo“*, tiek *„Optis“ prieš „Apple“***, kad aptariamas SEP licencijos išdavėjas taikė nuoseklią praktiką siūlydamas nepagrįstas ir diskriminacines licencijas „mažesniems žaidėjams“ ir naudodamas šias licencijas kaip lyginamąsias medžiagas ginčuose su didesniais licencijos turėtojais.[20] **Mažesni licencijų**

[17] *Žr.* COM(2023)232, 4 konstatuojamąją dalį; 1(3)(4) straipsnį; 66(4) straipsnį; 17 straipsnį; 18 straipsnį; 34(1) straipsnį svetainėje https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

[18] „Interdigital Technology Co.“ prieš „Lenovo Group Ltd.“ [2023] EWHC 539 (Pat).

[19] *Id*.

[20] „Interdigital Technology Co.“ prieš „Lenovo Group Ltd.“ [2023] EWHC 126, 539 (Pat). („Išnagrinėjęs visus įrodymus, susijusius su apimties nuolaidomis, padariau aiškią išvadą, kad didžiausiems „InterDigital“ licencijų turėtojams taikomos apimties nuolaidos (t. y. 60–80 %) neturi jokių ekonominio ar kitokio pagrindimo. Vietoj to, pagrindinis jų tikslas – bandyti

turėtojai ne tik neturi patirties ar išteklių, reikalingų tam, kad nustatytų, koks turėtų būti pagrįstas honoraro tarifas už tam tikrą SEP[21], bet ir dažnai yra **neatsiejama** nuo tam tikrų SEP turėtojų didesnės **pelno siekiančios schemos**. Dėl to **didelė ES vidaus ekonomiką sudarančių MVĮ dalis patiria konkurencinių nesėkmių**, kurios daro **domino efektą visose rinkose**[22].

Baigtiniausi ir **ginčytiniausi standarto naudojimo atvejai** yra **belaidžio ryšio erdvėje**, kurią Komisija nurodo kaip turinčią gerai išplėtotus komercinius santykius ir licencijavimo praktiką. Kai tam tikri **SEP licencijų išdavėjai** negali priversti diegimo standartų naudotojų taikyti nepagrįstas licencijavimo sąlygas, nepaisant jų įsipareigojimo FRAND, jie **naudojasi palankiomis jurisdikcijomis** ginčams spręsti.[23] **Teismai netgi pripažino, kad jie neturėtų kištis** į derybas dėl SEP licencijavimo, o būtent į **FRAND sąlygų nustatymą**, o stengtis suteikti priemones tokiems klausimams išspręsti.[24] Šie ginčai dėl SEP licencijavimo yra pagrįsti **neaiškiu FRAND apibrėžimu**, kurį pateikė **Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI)**, kuris yra **atsakingas už 75 procentus SEP bylinėjimosi visame pasaulyje**.[25] MVĮ negali sau leisti tokio brangiai kainuojančio įvykio ir gali nenorėti rizikuoti patekti į rinką, kuri gali baigtis bylinėjimusi.

Baigtiniai standartai, pvz., **belaidžio ryšio, korinio ryšio, „WIFI“ ir garso / vaizdo kodeko standartai**, suteikia daug ginčų dėl SEP licencijavimo ir **pateisina ES įsikišimą** nustatant mechanizmus, kurie sumažintų ginčų dėl SEP licencijavimo, kurie pasiekia bylinėjimąsi, skaičių. Todėl būtina, kad belaidžio ryšio, korinio ryšio, „WIFI“ ir garso ir (arba) vaizdo kodeko standartams būtų taikomi kompetencijos centrų mechanizmai pagal **17 ir 18 straipsnius ir 34 straipsnio 1 dalį**, kol Komisija nuspręs, kad komerciniai santykiai yra gerai užmegzti.

V. Išvada

ES SEP reglamentas turėtų būti įgyvendintas, kad Europos suinteresuotosioms šalims būtų suteikta gairių ir procedūrų, kurios galėtų vesti **sąžiningas, nuspėjamas ir patikimas derybas dėl SEP licencijavimo**. Reglamento tikslai atsižvelgia į labiausiai nepalankioje padėtyje esančias ir nepakankamai atstovaujamas suinteresuotąsias šalis, t. y. **MVĮ**. Atlikus pakeitimus, skirtus sustiprinti kompetencijos centro naudingumą, palengvinant sąžiningas SEP licencijavimo derybas ir suteikiant šalims pagrindinę informaciją bei įrankius, leidžiančius priimti labiausiai pagrįstą sprendimą per licencijavimo procesą, ES SEP reglamentas **apribos piktnaudžiavimą ir skatins naujoves bei konkurenciją**.

Pagarbiai

---

sustiprinti „InterDigital“ pasirinktus „programų tarifus“. Jų pagrindinis poveikis yra mažesnių licencijų turėtojų diskriminacija.“); „Optis Cellular Technology“ prieš „Apple Retail UK“ [2023] EWHC 1095 (Ch) („Atsižvelgiant į „Optis“ sandorio šalių „Optis Comparables“ pobūdį – paprastai maži rinkos dalyviai, kurių pardavimo apimtys yra mažos arba bent jau ne didelės – kyla klausimas, ar šios licencijos tinkamai atspindi FRAND tarifą tokiai sandorio šaliai kaip „Apple“.).

[21] *Žr.* Europos Komisijos, MVĮ tyrimo priedą, Q12.

[22] 65 % (17 iš 26) ir 64 % (18 iš 28) atitinkamai. Žr. priedą 8.3 „MVĮ apklausa“, Q16.

[23] *Žr.* „Sisvel International S.A.“ prieš „Haier Deutschland GmbH“ (FCJ 2020); *žr.* „Motorola Mobility Inc.“ prieš „Microsoft Corp“ (2013).

[24] „Interdigital Technology Co.“ prieš „Lenovo Group Ltd.“, p. 16, [2023] EWHC 539 (Pat).

[25] IPLytics, SEP Litigation Trends and Licensing Realities 7 (2021), https://actonline.org/seplitigation-trends-and-licensing-realities-ipwatchdog-and-iplytics-march-2021/.

Mike Sax
Founder and Chairperson

Brian Scarpelli
Vyresnysis pasaulinės politikos patarėjas

Priya Nair
Intelektinės nuosavybės politikos patarėja

Priedas: siūlomi teksto pakeitimai ir pagrindimai

ACT | „The App Association“ (toliau – „App Association“) toliau pateikia siūlomus pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl standartinių esminių patentų ir iš dalies keičiančio Reglamentą (ES) 2017/1001) teksto redagavimo ir pagrindimo (toliau – ES SEP reglamentas). Mūsų siūlomi teksto pakeitimai ir pagrindimai yra pagrįsti „App Association“ narių atsiliepimais, siekiant pagerinti standartinių esminių patentų (SEP) ir sąžiningų, pagrįstų ir nediskriminacinių (FRAND) licencijavimo procedūrų, numatytų ES SEP reglamente, įvertinimą. Pasirinktos pastraipos yra atitinkamos pasiūlymo dėl reglamento dalys, kurios galėtų būti aiškesnės ir nėra visa ar išsami viso reglamento teksto analizė.

Konstatuojamosios dalys[1]

4 – Kompetencijos centro procedūrų išimtys

Yra gerai nusistovėję komerciniai santykiai ir licencijavimo praktika tam tikriems standartų naudojimo atvejams~~, pvz., belaidžio ryšio standartams,~~ su iteracijomis per kelias kartas, dėl kurių atsiranda didelė abipusė priklausomybė ir reikšminga vertė, matoma tiek SEP turėtojams, tiek įgyvendintojams. Šiuos standartus turėtų nustatyti suinteresuotosios šalys pagal 66 straipsnį.Yra ir kitų~~, paprastai naujesnių~~ standartų ~~naudojimo atvejų – kartais tų pačių standartų arba jų pogrupių –~~ su mažiau brandžiose rinkose, labiau išsklaidytose ir mažiau konsoliduotose įgyvendintojų bendruomenėse, kurioms honorarų ir kitų licencijavimo sąlygų nenuspėjamumas ir sudėtingų patentų vertinimų ir įvertinimų bei susijusio bylinėjimosi perspektyva labiau apsunkina paskatas diegti standartizuotas technologijas naujoviškuose produktuose. Todėl, siekiant užtikrinti proporcingą ir kryptingą atsaką, tam tikros procedūros pagal šį reglamentą, būtent bendrojo honoraro nustatymas ir privalomas FRAND nustatymas prieš pradedant bylinėjimąsi, neturėtų būti taikomos ~~nustatytiems tam tikrų~~ standartų ar jų dalių naudojimo atvejams, kuriems yra pakankamas įrodymas, kad derybos dėl SEP licencijavimo FRAND sąlygomis nesukelia didelių sunkumų ar neveiksmingumo. Belaidžio ryšio, korinio ryšio, „WIFI“ ir garso ir (arba) vaizdo kodeko standartai pateikė reikšmingų įrodymų, kad kyla didelių sunkumų ir neveiksmingumo, turinčių įtakos vidaus rinkos veikimui, todėl jiems turėtų būti taikomi 17 ir 18 ir 34(1) straipsniai, kol Komisija nuspręs, kad dideli sunkumai ir neveiksmingumas, darantys įtaką vidaus rinkos veikimui, buvo pašalinti.

> ***Pagrindimas:*** 4 konstatuojamoji dalis turėtų būti pakeista pagal pirmiau pateiktas rekomendacijas. Standartai dažnai daro įtaką kelioms rinkoms, o geriausios „naudojimo atvejų“ praktikos nustatymas neapima komercinių santykių ir licencijavimo praktikos, susijusios su vienu standartu. Todėl analizė turėtų būti pagrįsta pačiu esamų ir būsimų standartų standartu. Gerai žinoma, kad ginčai dėl licencijų belaidžio ryšio, korinio ryšio, „WIFI“ ir garso / vaizdo kodeko standartų vis dar turi įtakos konkurencijos ir inovacijų efektyvumui ES vidaus rinkoje, nes dalyvaujantys nesąžiningi SEP kūrėjai tuose standartuose naudoja dviprasmiškus standartų kūrimo organizacijų (SDO) FRAND apibrėžimus, kad jie būtų naudingi derybose dėl SEP licencijavimo, įskaitant patentuotos technologijos vertės iškraipymą, kad gautų didesnį autoriaus atlyginimą. Šie standartai kelia daug ginčų dėl SEP licencijavimo ir pateisina ES įsikišimą nustatant mechanizmus, kad būtų įdiegta aiški ir nuspėjama SEP licencijavimo sistema. Visų pirma, MVĮ negali sau leisti brangiai kainuojančio ginčo dėl licencijavimo ir gali nenorėti rizikuoti patekti į

[1] Pavadinimas, pateikiamas kartu su preambulės numeriu, nėra įtrauktas į ES SEP reglamentą ir tik nurodo dalyką, su kuriuo susijusi pastraipa.

rinką, kurioje galimas bylinėjimasis. Todėl tie standartai turėtų būti vertinami pagal EUIPO kompetencijos centro procedūras.

27 – Esmingumo patikrinimai

Registre turėtų būti nurodytas bet koks ~~SEP esmingumo vertinimas, kurį atliko nepriklausomas subjektas, prieš įsigaliojant reglamentui, pavyzdžiui, per patentų fondus, taip pat~~ teisminių institucijų atlikti esmingumo nustatymai turėtų būti nurodyti registre ir~~.~~ ~~Tų SEP~~ esmingumas neturėtų būti dar kartą tikrinamas, kai kompetencijų centrui pateikiami atitinkami įrodymai, patvirtinantys registre esančią informaciją.

> ***Pagrindimas:*** 27 konstatuojamoji dalis turėtų būti pakeista, kad būtų praleisti nepriklausomi patentų fondai. Išskyrus atvejus, kai tai suteikia teisminė institucija, esmingumo patikrinimai turėtų būti atliekami visiems kompetencijos centre registruotiems SEP, neatsižvelgiant į tai, ar nepriklausomas subjektas atliko išankstinį esmingumo įvertinimą. Kai kurie gerai žinomi patentų fondai teigė, kad jie nesilaiko FRAND įsipareigojimo, nors jie yra FRAND apsunkinto SEP turėtojo atstovai. Atlikus ankstesnį patentų fondo esmingumo patikrinimą, oportunistiniai patentų fondai galės ginti potencialiai neesminius patentus pagal EUIPO standartus ne FRAND sąlygomis. Pagal ES SEP reglamento 8 straipsnio b punktą vieninteliai įrodymai, būtini norint priimti ankstesnius nepriklausomus esmingumo tyrimus, yra SEP registracijos numeris, patentų fondo ir jo administratoriaus tapatybė bei vertintojas. Šių įrodymų nepakanka patvirtinti, kad patentuota naujovė yra svarbi atitinkamam techniniam standartui.

Straipsniai[2]

1.3 1.4 – Kompetencijų centro procedūrų išimtys (esami standartai)

3. 17 ir 18 straipsniai bei 34 straipsnio 1 dalis netaikomi SEP tiek, kiek jie įgyvendinami standartų ~~naudojimo atvejais,~~ nustatytais Komisijos pagal 4 dalį. Belaidžio ryšio, korinio ryšio, „WIFI“ ir garso ir (arba) vaizdo kodeko standartai pateikė reikšmingų įrodymų, kad kyla didelių sunkumų ir neveiksmingumo, turinčių įtakos vidaus rinkos veikimui, todėl jiems turėtų būti taikomi 17 ir 18 ir 34(1) straipsniai, kol Komisija nuspręs, kad dideli sunkumai ir neveiksmingumas, darantys įtaką vidaus rinkos veikimui, buvo pašalinti.

4. Kai yra pakankamai įrodymų, kad, atsižvelgiant į nustatytus ~~tam tikrų~~ standartų ar jų dalių naudojimo atvejus, derybos dėl SEP licencijavimo dėl FRAND sąlygų nesukelia didelių sunkumų ar neveiksmingumo, turinčių įtakos vidaus rinkai, Komisija, po atitinkamų konsultacijų proceso, priimdama deleguotąjį aktą pagal 67 straipsnį, sudaro ~~tokių naudojimo atvejų, standartų~~ arba jų dalių sąrašą 3 dalies tikslais.

[2] Prie straipsnių numerių pateikiamų pavadinimų ES SEP reglamente nėra ir jie tik nurodo dalyką, su kuriuo susijusi pastraipa.

Pagrindimas: 1 straipsnio 3 ir 4 dalys turėtų būti pakeistos pateikiant šias rekomendacijas. Mūsų argumentai dėl šių siūlomų pakeitimų atitinka mūsų pateiktą 4 konstatuojamosios dalies pagrindimą.

2.9 (Siūlomos 2.19–2.23) – aiškios ir apibrėžtos sąlygos

9. „FRAND nustatymas“ – struktūrizuota SEP licencijos iFRAND sąlygų nustatymo procedūra, inicijuota vienos šalies prašymu, kai neutralus asmuo, taikintojas, padeda šalims nustatyti FRAND sąlygas, gali prašyti šalių įrodymų ir pateikti neįpareigojantį pasiūlymą bei ataskaitą, jei šalys negali išspręsti ginčo;
10. „bendras honoraras“ – didžiausia honoraro suma už visus standartui būtinus patentus;
11. „patentų fondas“ – subjektas, sukurtas dviejų ar daugiau SEP turėtojų susitarimu dėl vieno ar daugiau savo patentų licencijavimo vienas kitam arba trečiosioms šalims;
12. „tarpusavio vertinimas“ – procesas, kurio metu kiti vertintojai nei tie, kurie atliko pirminį esmingumo patikrinimą, pakartotinai išnagrinėja preliminarius esminių patikrų rezultatus;
13. „pretenzijų diagrama“ – vieno patentinio apibrėžties elementų (ypatybių) ir bent vieno standarto reikalavimo arba standarto rekomendacijos atitikimo pateikimas;
14. „standarto reikalavimas“ – tai dokumento turinio išraiška, perteikianti objektyviai patikrinamus kriterijus, kuriuos reikia įvykdyti, ir nuo kurio negalima nukrypti, jei reikalaujama atitikties dokumentui;
15. „standarto rekomendacija“ – dokumento turinio išraiška, perteikianti siūlomą galimą pasirinkimą ar veiksmų kryptį, kuri laikoma labai tinkama, nebūtinai paminint arba neįtraukiant kitų;
16. „patentų grupė“ – patentinių dokumentų rinkinys, apimantis tą patį išradimą ir kurio nariai turi tuos pačius prioritetus;
17. „suinteresuotoji šalis“ – bet kuris asmuo, galintis įrodyti teisėtą interesą SEP, įskaitant SEP turėtoją, įgyvendintoją, SEP turėtojo atstovą arba įgyvendintoją arba asociaciją, atstovaujančią SEP turėtojų ir įgyvendintojų interesams;
18. ´„kompetencijos centras“ – EUIPO administraciniai padaliniai, vykdantys EUIPO pagal šį reglamentą pavestas užduotis.
19. „esmingumo patikra“ reiškia įvertinimo procesą iš vertintojų sąrašo, sudaryto pagal šį reglamentą, įvertinimo, ar deklaruotas SEP yra būtinas šiame reglamente nustatytam standartui;
20. „vertintojas“ reiškia asmenį, kuris atlieka esminio pobūdžio patikras;
21. „sutaikytojas“ reiškia asmenį, kuris dirba nustatant FRAND arba yra pašauktas padėti šalims nustatyti bendrą honorarą;
22. „lygus vertinimas“ reiškia procesą, kurio metu kiti vertintojai nei tie, kurie atliko pirminį būtinumo patikrinimą, pakartotinai išnagrinėja esminių patikrų rezultatus;
23. „labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės“ (MVĮ) reiškia įmones, kaip apibrėžta gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003 dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Pagrindimas: 9 dalis turėtų būti pakeista, o siūlomos 19–23 dalys turėtų būti įtrauktos į 2 straipsnį. Siekdama Komisijos tikslų skatinti SEP licencijavimo skaidrumą ir nuspėjamumą, Komisija turi stengtis išaiškinti ir apibrėžti visas ES SEP reglamento nuostatoms svarbias sąlygas. Aiškūs apibrėžimai labai svarbūs MVĮ, kurios licencijavimo procese naudojasi minimaliais finansiniais ir profesiniais ištekliais. Mūsų pateiktos raudonos linijos apibrėžia terminus, kurie yra neatsiejami nuo šio reglamento supratimo. Dėl šios priežasties raginame Komisiją aiškiai apibrėžti visas sąlygas, kurios yra labai svarbios ES SEP reglamento skaidrumui ir nuspėjamumui.

Siūlomas 3 straipsnis. Pagrindiniai FRAND įsipareigojimų principai

Įsipareigojimas išduoti SEP licenciją sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminuojančiomis (FRAND) sąlygomis turi apimti:

1. SEP turėtojas negali atsisakyti išduoti SEP licenciją šaliai, kuri nori sutikti su FRAND sąlygomis;
2. FRAND įsipareigojimas dėl SEP, įpareigojantis patento savininką, įpareigoja bet kurį paskesnį patento savininką ir jų atstovus, įskaitant patentų fondus;
3. SEP turėtojas neturėtų reikalauti, kad diegėjai imtų arba suteiktų licencijas FRAND apsunkintam SEP, kuris nėra esminis standartui, yra neįgyvendinamas, nepažeistas arba negaliojantis;
4. SEP turėtojas neturėtų siekti draudimų ir kitų išimančių teisių gynimo priemonių, išskyrus tam tikrus atvejus, kai piniginių teisių gynimo priemonių nėra;
5. Pagrįstas galiojančio, pažeisto ir vykdytino FRAND apsunkinto SEP tarifas turėtų būti pagrįstas faktinio patentuoto išradimo verte, išskyrus jo įtraukimą į standartą, ir turėtų būti atsižvelgta į numatomą bendrą visų SEP, susijusių su konkrečiu standartu, honorarą.

Pagrindimas: siūlomas straipsnis turėtų būti įtrauktas į šio reglamento tekstą. Pirmiau parašytame tekste yra penki plačiai paplitę principai, užtikrinantys subalansuotą SEP licencijavimo procesą. Daugelis SDO, kurioms reikalingas FRAND įsipareigojimas, dažnai nepateikia aiškaus apibrėžimo, leidžiančio SEP turėtojams piktnaudžiauti taktika, įskaitant FRAND įsipareigojimo neaiškumų išnaudojimą. Kai SDO trūksta skaidrumo, Komisija turi pateikti gaires ES suinteresuotosioms šalims. Šio siūlomo straipsnio 1 dalis sumažina SEP turėtojo galimybę atsisakyti suteikti licenciją norinčiam licencijos turėtojui, kad piktnaudžiautų konkurentais savo rinkoje ir iš tam tikrų licencijų turėtojų gautų papildomą savo SEP vertę, paprastai galutinio produkto gamintojas. Šio siūlomo straipsnio 2 dalimi užtikrinama, kad SEP turėtojai nenaudotų perdavimo taktikos, kad perėmėjas išvengtų FRAND įsipareigojimo. Todėl prašome, kad Komisija įtrauktų šį naują siūlomą straipsnį, kuriame būtų apibrėžti du neatsiejami FRAND įsipareigojimo elementai.

8(b) – nepriklausomi esmingumo patikrinimo vertinimai

SEP turėtojas kompetencijų centrui pateikia šią informaciją, kuri turi būti įtraukta į duomenų bazę ir nurodoma registre:

a) valstybės narės kompetentingo teismo priimtas galutinis sprendimas dėl registruoto SEP esmingumo per 6 mėnesius nuo tokio sprendimo paskelbimo;

~~b) bet koks esmingumo patikrinimas prieš [OL: įrašyti datą = 24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo], kurį atliko nepriklausomas vertintojas grupės kontekste, nurodant SEP registracijos numerį, patentų fondo ir jos administratorius bei vertintojo tapatybę.~~

Pagrindimas: dėl priežasčių, nurodytų 27 konstatuojamojoje dalyje dėl siūlomų pakeitimų, 8 straipsnio b dalis turėtų būti praleista.

15(2)(g) – ES specifinis bendrojo honorarų tarifo nustatymas

2. Pranešime, pateiktame pagal 1 dalį, pateikiama ši informacija:
a) komercinis standarto pavadinimas;
b) standartą apibrėžiančių techninių specifikacijų sąrašas;
c) SEP turėtojų, pateikiančių 1 dalyje nurodytą pranešimą, vardai ir pavardės;
d) apskaičiuota procentinė dalis, kurią 1 dalyje nurodyti SEP turėtojai sudaro nuo visų SEP turėtojų;
e) apskaičiuotas SEP procentas, kurį jie turi bendrai iš visų standarto SEP;
f) c punkte nurodytiems SEP turėtojams žinomi įdiegimai;
(g) ~~visuotinis~~ bendras honoraras~~, nebent pranešančios šalys nurodo, kad bendras honoraras nėra visuotinis;~~
h) bet koks laikotarpis, kurį galioja 1 dalyje nurodytas bendras honoraras.

Pagrindimas: 15 straipsnio 2 dalies g punktas turėtų būti praleistas. Šalys turėtų galėti susitarti tik dėl Europos Sąjungai būdingo honoraro dydžio. Visuotinių honoraro tarifų nustatymas kenkia suinteresuotosioms šalims, įskaitant MVĮ, nes leidžia SEP turėtojams nustatyti galimai neproporcingą honoraro tarifą, kuris, jei nesutiktų įgyvendinimo standartų naudotojas, leistų SEP turėtojui siekti pasaulinio įsakymo. Tam tikros Europos jurisdikcijos įgalino šią piktnaudžiavimo taktiką, todėl kitos šalys pasekė pavyzdžiu gindamos savo novatorius. Todėl dėl to kilo ginčas tarp jurisdikcijų, kurios atsisako patenkinti kitos jurisdikcijos suteiktą draudimą. ES turėtų sutelkti dėmesį tik į savo suinteresuotąsias šalis ir apriboti bendrąjį honoraro tarifą savo ekonomikai.

18 straipsnio 1 dalis – ES specifinis bendrojo honoraro tarifo nustatymas

1. SEP turėtojas arba įgyvendintojas gali prašyti kompetencijų centro neįpareigojančios eksperto nuomonės dėl ~~bendrojo~~ honoraro.

Pagrindimas: 18 straipsnio 1 dalis turėtų būti pakeista siekiant užtikrinti, kad bendrieji honoraro tarifai būtų taikomi konkrečiai ES. Nors suprantame, kad neleidus nustatyti visuotinio honoraro tarifo visame pasaulyje išliks susiskaidymo problema, šis reglamentas yra žingsnis platesnio sprendimo link. Ilgainiui jurisdikcijos turi dirbti kartu, kad sukurtų platesnį tarptautinį mechanizmą, skirtą pastangoms suderinti tarptautinėje SEP licencijavimo aplinkoje. Šis reglamentas padės paskatinti ES ekonomiką, o kitoms jurisdikcijoms suteiks pavyzdinę jų vidaus ekonomiką.

28(3) – nuosekli esmingumo patikrinimo procedūra

1. Kompetencijos centras administruoja esmingumo patikrinimų sistemą, užtikrindamas, kad jos būtų atliekamos objektyviai ir nešališkai bei būtų užtikrintas gautos informacijos konfidencialumas.

2. Esmingumo patikrinimą atlieka vertintojas, atrinktas pagal 27 straipsnį. Vertintojai atlieka registruotų SEP esmingumo patikrinimus dėl standartų, pagal kuriuos jie užregistruoti.

~~3. Esmingumo patikrinimai neatliekami visuose daugiau nei vienam SEP, užregistruotam kompetencijos centre pagal 20 straipsnį iš atitinkamos patentų grupės.~~

4. Esmingumo patikrinimo nebuvimas arba tebevykdomas esmingumo patikrinimas netrukdo deryboms dėl licencijavimo arba bet kuriai teismo ar administracinei procedūrai, susijusiai su registruotu SEP.

5. Vertintojas apibendrina esmingumo patikrinimo rezultatus ir jo priežastis pagrįstoje nuomonėje arba, jei atliekamas tarpusavio vertinimas, galutinėje pagrįstoje nuomonėje, kuri nėra teisiškai privaloma.

6. Atlikto esmingumo patikrinimo rezultatas ir pagrįsta vertintojo nuomonė arba galutinė pagrįsta kolegų vertintojo nuomonė gali būti naudojami kaip įrodymai suinteresuotosioms šalims, patentų fondams, valdžios institucijoms, teismams ar arbitrams.

[Siūloma 7 dalis] Per pagrįstą laiką, kiekvienu konkrečiu atveju nustatomą kompetencijos centro, ir jei vertintojas mano, kad vienas patentų grupės patentas yra būtinas, SEP turėtojas (-ai) prisiima naštą įrodyti visų kitų savo atitinkamų patentų grupėje esmingumą.

> ***Pagrindimas:*** 28 straipsnio 3 dalis turėtų būti praleista, o siūloma 7 dalis turėtų būti įtraukta, kad būtų užtikrintas nuspėjamas ir patikimas esmingumo patikrinimo procesas. Svarbu, kad Komisija atsiskaitytų už per platų nesvarbių ir neesminių patentų licencijavimą. Vieno SEP patentų grupėje galimybė nustatyti kitų patentų šeimos patentų būtinumą leis galimai neesminiams patentams taikyti SEP ES, nebent ir tol, kol vėliau to nepaneigs kompetentingas valstybės narės teismas arba SEP parenkamas atliekant kasmetinį esmingumo patikrinimą. Bet kuriuo atveju potencialiai neesminis patentas jau padarė žalos SEP licencijavimo ekosistemai. Atsižvelgiant į valstybių narių ir už ES ribų esančių jurisdikcijų patentų įstatymų skirtumus, nėra pagrįsta nustatyti, kad patentas yra būtinas vienoje jurisdikcijoje, remiantis tuo, kad jis yra būtinas kitoje jurisdikcijoje. Tai, kad ES patentai laikomi esminiais remiantis šiais rodikliais, kenkia SEP licencijavimo ekosistemai. Šis supratimas turėtų būti taikomas praktikuojančioms ir nepraktikuojančioms suinteresuotosioms šalims, turinčioms deklaruotą SEP. Todėl SEP turėtojas (-ai), paskelbęs (-ę) savo patentą (-us) esminiu (-iais), turėtų prisiimti pareigą įrodyti visų savo atitinkamų patentų, priklausančių patentų grupei, esmingumą, kompetencijos centrui nustačius vieną iš tų patentų kaip būtiną.

33 – Nuoseklūs esmingumo patikrinimai

1. Kompetencijos centras esmingumo patikrinimo arba tarpusavio vertinimo rezultatą įveda į registrą, o pagrįstą nuomonę ir galutinę pagrįstą nuomonę – į duomenų bazę. ~~Esmingumo patikrinimo pagal šį reglamentą rezultatas galioja visiems SEP iš tos pačios patentų grupės.~~

2. Kompetencijos centras registre skelbia atrinktų SEP procentinę dalį vienam SEP turėtojui ir pagal konkretų registruotą standartą, kurie sėkmingai išlaikė esmingumo testą.

3. Jeigu rezultatų paskelbime yra kompetencijos centrui priskirtina klaida, kompetencijos centras savo iniciatyva arba SEP turėtojo registruotojo prašymu ištaiso klaidą ir paskelbia pataisymą.

> ***Pagrindimas:*** siūlomas 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas turėtų būti atliktas pagal siūlomo ES SEP reglamento 28 straipsnio 3 dalį ir 3 konstatuojamąją dalį.

34 – Bendros privalomų kompetencijos centro procedūrų išimtys (laikinieji draudimai)

1. FRAND nustatymą dėl standarto ir įgyvendinimo, dėl kurio buvo sukurtas įrašas registre, inicijuoja bet kuris iš šių asmenų:

> a) SEP turėtojas, prieš pradedant bet kokį ieškinį dėl SEP pažeidimo valstybės narės kompetentingame teisme;
>
> b) SEP įgyvendintojas prieš bet kokį prašymą dėl SEP licencijos FRAND sąlygų nustatymo arba įvertinimo kompetentingame valstybės narės teisme.

2. Šalis, prašanti nustatyti FRAND, vadinama „prašančiąja šalimi“, bet kuri į užklausą atsakanti šalis – „atsakančia šalimi“, o abi šalys – „šalimis“ nustatant FRAND.

3. FRAND nustatymą gali inicijuoti šalis arba šalys gali sudaryti ginčus, susijusius su FRAND taisyklėmis ir sąlygomis, savo noru išspręsti.

~~4. Įpareigojimas inicijuoti FRAND nustatymą pagal 1 dalį prieš pradedant teismo procesą nepažeidžia nė vienos šalies galimybės, kol bus priimtas FRAND sprendimas, prašyti, kad valstybės narės kompetentingas teismas priimtų laikinąjį finansinio pobūdžio draudimą prieš tariamą pažeidėją. Laikinasis įsakymas neapima tariamo pažeidėjo turto arešto ir produktų, įtariamų pažeidžiančių SEP, arešto arba pristatymo. Kai nacionalinėje teisėje numatyta, kad laikinojo finansinio pobūdžio draudimo galima prašyti tik tuo atveju, kai byla nagrinėjama iš esmės, bet kuri šalis šiuo tikslu gali iškelti bylą iš esmės kompetentingam valstybės narės teismui. Tačiau šalys prašo valstybės narės kompetentingo teismo sustabdyti bylos nagrinėjimą iš esmės FRAND nustatymo laikotarpiui. Spręsdamas, ar taikyti laikinąjį įsakymą, kompetentingas valstybių narių teismas atsižvelgia į tai, kad vyksta FRAND nustatymo procedūra.~~

5. Nutraukus FRAND nustatymą, šalys galės naudotis visomis priemonėmis, įskaitant laikinąsias, atsargumo ir taisomąsias priemones.

> ***Pagrindimas:*** 34 straipsnio 4 dalis turėtų būti išbraukta visa. Tai, kad neaišku, kas yra „finansinis pobūdis“ taikant laikinąsias apsaugos priemones, labiausiai pakenktų mažosioms suinteresuotosioms šalims. Mažesnė tikimybė, kad MVĮ diegs aukščiausios kokybės naujoves, kai pagrindinės politikos ir teisinės sistemos yra mažiau patikimos ir skaidrios. Jei MVĮ būtų taikomas laikinas įsakymas, ji greičiausiai patirtų neatgautinų ir didelių pajamų ir investicijų nuostolių, net jei teismas vėliau nuspręstų, kad faktinio SEP pažeidimo nebuvo. Nors Komisija gali svarstyti MVĮ novatorius, kurie yra SEP turėtojai, tikėtina, kad šia nuostata naudosis mažuma stambių portfelio patentų savininkų, kurie dažnai naudojosi dviprasmybėmis įstatymuose ir reglamentuose, kad pakenktų standartų

naudotojams. Dėl šio proceso neveiksmingas privalomas FRAND nustatymas prieš pareiškiant ieškinį UPC arba kompetentingame valstybės narės teisme, nes SEP turėtojai galėtų apeiti šį reikalavimą.

66 – Bendros privalomų kompetencijų centro procedūrų išimtys (esami standartai)

1. Iki [OL: prašome įrašyti datą = 28 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] SEP, būtinų standartui, paskelbtų prieš įsigaliojant šiam reglamentui, turėtojams („esami standartai“), dėl kurių buvo prisiimti FRAND įsipareigojimai pagal 14, 15 ir 17 straipsnius kompetencijos centrui gali pranešti apie bet kurį esamą standartą arba jų dalis, kurie bus nustatyti deleguotame akte pagal 4 dalį. Šiame reglamente nustatytos procedūros, pranešimo ir paskelbimo reikalavimai taikomi *mutatis mutandis*.

2. Iki [OL: įrašyti datą = 28 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] standarto, paskelbto iki šio reglamento įsigaliojimo, įgyvendintojai, dėl kurių buvo prisiimti FRAND įsipareigojimai pagal 14, 15 ir 17 straipsnius kompetencijos centrui gali pranešti apie bet kurį esamą standartą arba jų dalis, kurie bus nustatyti deleguotame akte pagal 4 dalį. Šiame reglamente nustatytos procedūros, pranešimo ir paskelbimo reikalavimai taikomi *mutatis mutandis*.

3. Iki [OL: įrašyti datą = 30 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] SEP turėtojas arba įgyvendintojas gali prašyti eksperto nuomonės pagal 18 straipsnį dėl SEP, būtinų esamam standartui ar jo dalims, kurie bus nustatyti deleguotajame akte pagal 4 dalį. 18 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir procedūros taikomi *mutatis mutandis*.

4. Jei vidaus rinkos veikimas yra labai iškraipomas dėl standartą atitinkančių SEP licencijavimo neveiksmingumo, Komisija, po atitinkamo konsultavimosi proceso ir priimdama deleguotąjį aktą pagal 67 straipsnį, nustato, apie kuriuos iš esamų standartų, jų dalių ~~arba atitinkamų naudojimo atvejų~~ galima pranešti pagal (1) arba (2) dalį arba dėl kurių galima paprašyti eksperto nuomonės pagal 3 dalį. Deleguotajame akte taip pat nustatoma, kurios šiame reglamente nustatytos procedūros, pranešimo ir paskelbimo reikalavimai taikomi tiems esamiems standartams. Deleguotasis aktas priimamas per [OL: įrašyti datą = 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].

5. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant jokių [OL: įrašyti datą = 28 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] sudarytų aktų ir įgytų teisių.

Pagrindimas: 66 straipsnis turėtų būti pakeistas pateikiant šias rekomendacijas. Mūsų argumentai dėl šių siūlomų pakeitimų atitinka 4 konstatuojamosios dalies ir 1 straipsnio pagrindimą.