

5 říjen 2023

Odpověď

ACT | The App Association
Rue de la Loi 23,
1000 Brusel, Belgie

ohledně

Úřad průmyslového vlastnictví
České republiky

ohledně

Nařízení Evropského parlamentu a Rady
o patentech SEP a o změně stávajících
předpisů (EU) 2017/1001

Poziční dokument k novému rámci Evropské unie pro patenty nezbytné k dodržení technických norem („patenty SEP“)

I. Shrnutí

ACT | The App Association (Asociace aplikací) považuje navrhované nařízení EU o SEP za zásadní krok k vytvoření transparentního a spravedlivého licenčního rámce SEP v rámci Evropské unie. Nařízení si klade za cíl řešit obavy vznesené Evropskou komisí v roce 2017 ohledně licenčního prostředí SEP a jeho dopadu na inovace a hospodářskou soutěž. Organizace App Association zastupující malé a střední podniky (MSP) věří, že jasné pokyny a opatření ke zmírnění protikonkurenčních licenčních praktik SEP jsou zásadní při podpoře inovací a podpoře malých a středních podniků.

Silně podporujeme klíčové principy v licencování SEP, včetně nabízení licencí SEP všem ochotným zúčastněným stranám, vydávání soudních příkazů pouze za omezených okolností, vyhýbání se příliš širokým licencím a vyhodnocování licenčních poplatků FRAND na základě hodnoty patentované technologie. Tam, kde patentová politika SDO nestačí k jasnému a předvídatelnému pochopení FRAND, měla by Evropská komise poskytnout svým zúčastněným stranám potřebné pokyny. Uvědomujeme si význam malých a středních podniků v ekonomice EU a složitosti, jimž čelí při vyjednávání SEP kvůli omezeným zdrojům, a podporujeme navrhované mechanismy podle nařízení EU o SEP k odstranění významných překážek jejich účasti v hospodářské soutěži. Podporujeme také nezávazný smírčí proces FRAND, stanovení souhrnné sazby licenčních poplatků a proces posuzování nezbytnosti prováděný pod záštitou úřadu EUIPO a nezávislých odborných smírčích orgánů a hodnotitelů. Postupy kompetenčního centra EUIPO navržené v nařízení EU o SEP umožní stranám udělujícím licence SEP smírným způsobem uzavírat spravedlivé licence SEP a vyhnout se nákladným soudním sporům.

Organizace App Association pevně věří, že implementace silného nařízení EU o SEP je nezbytná k zajištění vyváženého rámce SEP a poskytuje nezbytné úpravy, které jsou v souladu s cíli Evropské komise v oblasti transparentnosti a účinnosti. Chceme zdůraznit zahrnutí nezbytných definic do nařízení například ke kontrole nezbytnosti a malé a střední podniky. I v případech, kdy Evropská komise uvádí důležité definice na jiných místech, by měl být v nařízení na tyto definice uveden explicitní odkaz. Zdůrazňujeme také, že je důležité, aby úřad EUIPO prováděl konzistentní kontroly nezbytnosti u SEP registrovaných v kompetenčním centru, aniž by jejich určení nezbytnosti pro jeden patent mělo vliv na nezbytnost jiného patentu z příslušné patentové rodiny, který mohl být vydán v jiné jurisdikci. Když kompetenční centrum prohlásí jeden patent z určité patentové rodiny za nezbytný, měl by být držitel patentu SEP povinen prokázat nezbytnost pro všechny ostatní patenty z této patentové rodiny, které vlastní.

Kromě toho se domníváme, že nařízení EU o SEP nabízí držitelům patentů SEP mezery umožňující jim nadále vyvíjet nepřiměřený tlak na uživatele prováděcích norem tím, že umožňuje vydávat předběžná soudní opatření založená na vágním a nedefinovaném prvku „finanční povahy“ a poskytuje výjimky v určitých případech použití norem z podstoupení povinného stanovení souhrnné sazby licenčních poplatků a smírčího procesu FRAND. Analýza těchto výjimek na základě případů použití namísto samotné normy neřeší, že značné obtíže nebo neefektivita ovlivňující fungování vnitřního trhu jsou způsobeny nedostatečným přístupem k samotné normě, což má dopad na mnoho tržních vertikál. Normy, které mají negativní vliv na hospodářskou soutěž v EU a měly by vždy podléhat postupům kompetenčního centra, zahrnují normy týkající se bezdrátové komunikace, mobilní sítě, WIFI a audio/video kodeků.

Nařízení EU o SEP s doporučenými úpravami bude nesporně tvořit transparentní, předvídatelný a účinný licenční rámec SEP, který bude podporovat inovace i malé a střední podniky a bude vytvářet konkurenční prostředí, jež bude přínosné pro držitele i implementátory patentů SEP a v konečném důsledku bude sloužit zájmům ekonomiky EU a spotřebitelů. Drobné úpravy v zásadách SEP jsou pomalé, aby zajistily rovnováhu v ekosystému SEP. Evropská komise by měla vzít v úvahu implementaci navrhovaných změn nařízení EU o SEP s cílem vybudovat spravedlivý a přístupný licenční ekosystém SEP, který bude podporovat inovace a bude otevřený novým hráčům.

II. Výchozí situace a přehled

ACT | The App Association je obchodní sdružení pro **komunitu vývojářů technologií v malých podnicích**. Naši členové jsou podnikatelé, inovátoři a nezávislí vývojáři v rámci globálního ekosystému aplikací, kteří spolupracují s vertikálami v každém odvětví. Spolupracujeme s našimi členy a pracujeme pro ně, abychom podpořili politické prostředí, které odměňuje a inspiruje inovace a zároveň poskytuje zdroje, jež jim pomáhají získávat kapitál, vytvářet pracovní místa a pokračovat v budování fantastických technologií. Ekosystém, který App Association reprezentuje – kterému říkáme ekonomika aplikací – má dnes celosvětovou hodnotu přibližně 830 miliard EUR a představuje více než 1,3 milionu pracovních míst v Evropské unii (EU).¹

App Association vytvořila tento dokument, aby zdůraznila, jak může navrhované **nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech SEP a o změně nařízení (EU) 2017/1001 (nařízení EU o SEP)** poskytnout vyvážený, transparentní a předvídatelný rámec v oblasti patentů nezbytných k dodržení technických norem (SEP) pro Evropskou unii (EU). Domníváme se, že k umožnění inovací v EU jsou nezbytné jasné pokyny, které zmírní protisoutěžní účinky zneužívání licencí SEP. Náš poziční dokument o *standardech, patentech a zásadách hospodářské soutěže k podpoře inovací malých podniků* představuje naše podrobné názory na principy, které podporují licenční ekosystém SEP zaměřený na boj proti nekalým taktikám, jež jsou v současnosti ve hře.²

V roce 2017 se Evropská komise postavila proti licenčnímu prostředí SEP a vyzvala k vyváženému přístupu založenému na zvýšené transparentnosti. Dne 25. listopadu 2020 vypracovala Komise akční plán pro duševní vlastnictví (IP), který by restrukturalizoval licenční systém SEP tak, aby podporoval transparentnost a předvídatelnost inovací založených na technologiích. Tento plán byl podpořen závěry Evropské rady³ a Evropského parlamentu v jeho usnesení.⁴ 14. února 2022 zveřejnila Evropská komise výzvu k předložení důkazů k posouzení dopadů,⁵ na jejímž základě App Association poskytla zpětnou vazbu.⁶ Nyní předkládáme své stanovisko v reakci na otevřenou konzultaci Komise o přijetí nařízení EU o SEP.

III. Detailní pohledy na ACT | App Association k nařízení EU o SEP

¹ Viz <https://actonline.org/wp-content/uploads/Deloitte-The-App-Economy-in-the-EU-2020.pdf>.

² Viz <https://actonline.org/wp-content/uploads/ACT-SEP-Gen-Position-Paper-sent-081619.pdf>.

³ Závěry Rady o zásadách duševního vlastnictví, jak byly schváleny Radou (hospodářské a finanční záležitosti) na jejím zasedání dne 18. června 2021.

⁴ Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o akčním plánu pro duševní vlastnictví na podporu obnovy a odolnosti EU (2021/2007(INI)).

⁵ Viz https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

⁶ Viz https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3257503_cs.

App Association podporuje přijetí nařízení EU o SEP s úpravami, které jsou v souladu s cílem Komise vytvořit **transparentní, předvídatelný a účinný rámec licencování SEP**. Nařízení EU o SEP zahrnuje důležité cíle, které řeší obavy vznesené naší komunitou malých a středních podniků ohledně držitelů patentů SEP, kteří se zavázali licencovat své SEP za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (FRAND) organizaci pro vývoj norem (SDO) a později tento závazek zneužili nebo odvolali. Oportunističtí držitelé patentů SEP využili zásad SDO obsahujících nejednoznačné definice FRAND ke zmanipulování spravedlivého procesu vyjednávání o licencích. Další držitelé patentů SEP porušili svůj závazek FRAND bez jakéhokoli právního postihu. Vzhledem k tomu, že SDO usnadňují přístup k technickým normám, které se dotýkají různých průmyslových odvětví, **tito oportunističtí držitelé patentů SEP představují komplikaci pro mnoho vertikál** a vždy hledají další trh, kde by získali zvýšenou a nesouvisející hodnotu pro své patenty SEP. Škody narušující hospodářskou soutěž, k nimž dochází v licenčním ekosystému SEP, narušují spravedlivý přístup k technickým normám, které podporují účinné inovace.

Je důležité, aby si SDO zachovaly svou autonomii vůči vládním zásahům. Ale tam, kde SDO neposkytnou pokyny k základním prvkům licenčního vyjednávání SEP, jako je význam FRAND, **by měly jurisdikce svým zúčastněným stranám poskytnout vysvětlení**. Licencování SEP má dlouhou historii, která odhalila základní principy, jež jsou základem závazku FRAND zajistit systém, který bude konkurenceschopný a prospěšný pro spotřebitele. Tyto zásady byly identifikovány v dokumentu CWA 95000, *Základní principy a přístupy pro licencování standardních základních patentů* (CWA 95000), vypracovaném širokým panelem evropských zainteresovaných stran napříč odvětvími prostřednictvím dohody v rámci workshopu CEN/CENELEC.⁷ CWA 95000 vychází z reakce na rostoucí problémy se zneužíváním jak standardizace, tak licencování SEP, které nyní postihuje řadu sektorů a tržních segmentů v EU. Proto se domníváme, že CWA 95000 má nejlepší pozici k tomu, aby informoval Komisi o tom, jak vytvořit spravedlivý licenční ekosystém SEP pro zkušené i nezkušené vyjednavače SEP, který bude podporovat cíle a zájmy průmyslu, standardizace a nakonec i spotřebitelů.⁸ Mezi tyto zásady patří:

- **Spravedlivé a rozumné pro všechny** – Držitel patentu SEP podléhající závazku FRAND musí licencovat takový patent SEP za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek všem společnostem, organizacím a jednotlivcům, kteří implementují nebo chtějí implementovat danou normu.
- **Soudní příkazy dostupné pouze za určitých okolností** – Soudní příkazy a jiné vylučující prostředky by neměli držitelé patentů SEP požadovat ani je povolovat s výjimkou omezených okolností, kdy nejsou k dispozici peněžní prostředky nápravy. Realizátor nebo držitel licence je vždy oprávněn uplatnit nároky a obranu.
- **Příslib FRAND se v případě převodu prodlužuje** – Pokud se převádí patent SEP podléhající závazku FRAND, závazky FRAND se vztahují na tento SEP i na všechny následující převody.
- **Nepřípustnost příliš širokých licencí** – I když si někteří příjemci licencí mohou přát získat širší licence, držitel patentu SEP by neměl od realizátorů vyžadovat, aby přebírali

⁷ Viz <https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/ICT/cwa95000.pdf>.

⁸ *Id.*

nebo udělovali licence k deklarovaným patentům SEP, které nejsou k dodržení dané normy nezbytné, jsou nevymahatelné, nejsou porušeny nebo jsou neplatné.

- **Licenční poplatky FRAND** – Přiměřená sazba za platný, porušený a vymahatelný patent SEP podléhající závazku FRAND by měla být založena na hodnotě skutečného patentovaného vynálezu kromě jeho zahrnutí do normy a měla by zohledňovat očekávanou celkovou sazbu licenčních poplatků za všechny patenty SEP relevantní pro konkrétní normu a také inovativní dopad určitého patentu SEP na konkrétní normu. Přiměřená sazba nesmí být hodnocena ve vakuu.

Cílem nařízení EU o SEP je dosáhnout rovnováhy mezi zájmy držitelů patentů a uživatelů prováděcích norem začleněním **tří důležitých součástí vyváženého licenčního nařízení týkajícího se SEP**:

- 1) identifikace určitých zásad souvisejících s udělováním licencí FRAND pro SEP;
- 2) odstranění nepřiměřených překážek pro inovace v malých a středních podnicích (MSP); a
- 3) jmenování Evropského úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO) za účelem usnadnění mechanismů pod odborným vedením pro licenční spory ohledně SEP.

Nařízení EU o SEP představuje pozitivní kroky přijaté Evropskou komisí k zajištění vyváženějšího licenčního rámce SEP. Měly by být provedeny úpravy na podporu licenčního procesu SEP podporujícího konkurenci.

A. Uznávané klíčové principy tvořící základ definice FRAND

Text nařízení EU o SEP uznává klíčové principy FRAND, které často brání inovátorům z řad malých a středních podniků v tom, aby vstoupili nebo uspěli ve standardizovaných odvětvích založených na technologiích. V **bodě odůvodnění 3** nařízení EU o SEP Komise uznává, že **o úspěchu normy rozhoduje široká implementace**, a proto **by všechny zúčastněné strany měly mít možnost normu používat**.⁹ V této části Komise vysvětluje, že SDO vyžadují, aby se držitelé patentů SEP zavázali licencovat své SEP za podmínek FRAND za tímto účelem.¹⁰ Někteří držitelé patentů SEP odmítají udělovat licence určitým subjektům v hodnotovém řetězci, zatímco místo toho udělují licence navazujícím zúčastněným stranám, jako jsou výrobci koncových produktů, od kterých může držitel patentu SEP získat zvýšenou hodnotu pro svou patentovanou technologii z nesouvisejících prvků implementační technologie. Tato část správně konstatuje, že **závazek licencovat všem uživatelům implementačních norem by měli následní držitelé patentů SEP respektovat**.¹¹ Aby byla umožněna široká implementace normy, musí být závazek FRAND připojen k SEP bez ohledu na držitele, protože patentovaná technologie byla do normy vložena před převodem vlastnictví patentu.

Aby Komise dosáhla co nejvyšší účinnosti nařízení EU o SEP, musí výslovně uznat další **základní principy FRAND**, které jsme identifikovali a na kterých se zúčastněné strany v EU dohodly:

- 1) soudní příkazy dostupné pouze za omezených okolností,

⁹ Viz KOM(2023) 232, Bod odůvodnění 3 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.*

2) nepřípustnost příliš širokých licencí a

3) vedení analýzy ke stanovení přiměřené sazby za platný, porušený a vymahatelný patent SEP podléhající závazku FRAND na základě hodnoty skutečného patentovaného vynálezu kromě jeho zahrnutí do normy

Jsme přesvědčeni, že nadměrné vydávání soudních příkazů a nadhodnocování sazeb licenčních poplatků v licenčních sporech SEP budou pod záštitou kompetenčního centra EUIPO náležitě omezeny. Naproti tomu otázka **udělování příliš širokých licencí nemusí být plně vyřešena**, pokud nařízení nebude obsahovat konkrétní formulaci stanovící, že nucení uživatelů provádějících norem licencovat irelevantní patenty není v souladu s vyváženým a spravedlivým licenčním procesem SEP. Během vyjednávání o licencování SEP někteří držitelé patentů trvale požadují od malých a středních podniků, aby spolu s příslušným SEP licencovaly patenty, které jsou neplatné, nejsou nezbytné nebo jsou jinak nevymahatelné. Je důležité, aby Komise objasnila, že uvalení licenčních podmínek vyžadujících křížovou licenci jiných patentů nebo patentů, jež nejsou nezbytné k dodržení dané normy, není v souladu se závazkem FRAND a že naznačuje nepřiměřenost ze strany poskytovatele licence.

B. Mechanismy k odstranění bariér v malých a středních podnicích v licenčním ekosystému SEP

Bod odůvodnění 1 a článek 3 nařízení EU o SEP řádně uznává **malé a střední podniky jako důležité zúčastněné strany v procesu normalizace** a zavádí mechanismy podporující jejich schopnost být konkurenceschopnými v odvětvích založených na technologiích. Prostřednictvím tohoto nařízení může úřad EUIPO zmírnit výzvy, jimž čelí malé a střední podniky při získávání přístupu ke spravedlivému licenčnímu procesu SEP tím, že jim sníží nebo zruší poplatky za přístup a poskytne bezplatné poradenství a bezplatná školení. Tyto mechanismy poskytované nařízením omezí překážky v malých a středních podnicích a zajistí, že budou schopny činit informovaná rozhodnutí během vyjednávání o licenci SEP, aniž by musely provádět obtížnou analýzu nákladové efektivnosti ohledně toho, zda platit poplatky za přístup a najímat externí právní a odbornou pomoc.

Do roku 2022 tvořilo komunitu malých a středních podniků **84,6 milionu občanů EU**, kteří byli **ohroženi zneužíváním licencí SEP**.¹² Malé a střední podniky fungují s minimálními finančními a odbornými zdroji a často je pro ně obtížné zajistit investice do svých produktů. Malé a střední podniky také spoléhají na spravedlnost a předvídatelnost a nechťejí být závislé přístupu k normám vyvolávajícím nejistoty a rizika. Většinu portfolií SEP drží mezinárodní společnosti, takže **malé a střední podniky v EU jsou zranitelné vůči potenciálnímu zneužití tržní síly dobře financovanými a dobře zajištěnými subjekty**.¹³ V současné době tyto subjekty tvoří **malou skupinu zainteresovaných stran, které těží ze současného systému a usilovně pracují na tom, aby se postavily proti implementaci nařízení EU o SEP**. Malé a střední podniky tvoří 99 procent všech podniků v EU, přispívají více než polovinou do evropského HDP a podílejí se na všech odvětvích hospodářství.¹⁴ Jsou nepostradatelné pro evropské průmyslové ekosystémy, ekonomickou a technologickou suverenitu a odolnost vůči vnějším otřesům. Malé a střední podniky jsou životně důležité pro inovační ekosystém EU, hospodářský růst a udržení pracovních míst. Nepřátelství vůči nařízení EU o SEP vnímáme jako pokus o narušení

¹² Viz <https://www.statista.com/statistics/936845/employment-by-smes-in-european-union/#statisticContainer>.

¹³ Viz <https://www.copperpodip.com/post/seps-standard-essential-patents-the-status-quo>.

¹⁴ Řada studií o různých klíčových technologiích naznačuje, že při přísném testování je nezbytných pouze 10 % až 50 % deklarovaných patentů (CRA, 2016 a IPlytics, 2017).

hospodářské soutěže ve prospěch několika držitelů patentů SEP s velkým portfoliem usilujících o dosažení zisku.

C. Nezávazné odborné rozhodování sporů týkajících se licencí SEP prostřednictvím úřadu EUIPO

Zřízení **kompetenčního centra** k usnadnění kontrol nezbytnosti, stanovení souhrnné sazby licenčních poplatků a sjednávání dohod ohledně FRAND řeší důležité problémy vyvstávající v licenčních sporech SEP. Podle **hlavy 3, kapitoly 3** nařízení EU o SEP musí zúčastněné strany zaregistrovat svůj patent SEP u kompetenčního centra. Kompetenční centrum poté provede **kontroly nezbytnosti, aby se zabránilo nadměrné registraci, a to prostřednictvím postupů definovaných v hlavě 5**. Malé a střední podniky jsou často poškozovány neopodstatněnými soudními spory ze strany držitelů patentů SEP, kteří mohli svůj patent prohlásit za „nezbytný“, přičemž SDO, patentovým sdružením nebo národním jurisdikcím nepředložili téměř žádné důkazy. Pro SDO je často obtížné vynakládat zdroje nebo správně alokovat břemeno vynakládání zdrojů na kontroly nezbytnosti. Je správné, aby EU zaplnila tuto mezeru, aby zajistila, že se zúčastněné strany budou moci spolehnout na určení nezbytnosti. **Článek 17** nařízení EU o SEP také stanoví, že kompetenční centrum **usnadní dohody o stanovení souhrnných licenčních poplatků** pro SEP pokrývající konkrétní normu. Tento proces pravděpodobně sníží schopnost některých poskytovatelů licencí SEP získávat nadměrné licenční poplatky za své patenty SEP od uživatelů implementujících normy.

Tento proces bude vyžadovat, aby příslušní držitelé patentů SEP zveřejnili rozsah souhrnné sazby licenčních poplatků, včetně určení, zda se jedná o sazbu globální.¹⁵ Stanovení **globálních sazeb je škodlivé pro malé a střední podniky** včetně těch, které jsou v interakci s hospodářstvím EU, protože umožňuje držitelům patentů SEP určit potenciálně nepřiměřenou sazbu licenčních poplatků, která, pokud nebude schválena uživatelem prováděcích norem, **umožní držiteli patentu SEP požádat o vydání soudního příkazu s celosvětovou platností** na základě extraterritoriálního jednání. EU by se měla zaměřit pouze na své zúčastněné strany a **omezit stanovení souhrnné sazby licenčních poplatků na své vlastní hospodářství**.

Třetím procesem, který by řešilo kompetenční centrum, by byl **povinný a nezávazný smírčí proces FRAND** nezávislými odbornými hodnotiteli a vyjednávači s rozsáhlými zkušenostmi s řešením sporů a ekonomikou licencování za podmínek FRAND. Smírčí proces FRAND je popsán v **hlavě 6** nařízení EU o SEP. Tento proces umožní licenčním stranám smírným způsobem dosáhnout dohody o podmínkách licence SEP bez hrozby soudního sporu. Nařízení EU o SEP by mělo dále definovat pravidla a postupy týkající se tohoto mechanismu řešení sporů, aby bylo zajištěno, že celý proces bude spravedlivý pro všechny zúčastněné strany. Bylo by vhodné, aby úřad EUIPO vycházel z doporučení CWA 95000, aby získal základní porozumění zásadám FRAND.

IV. Nezbytné úpravy nařízení EU o SEP, které umožňují vyvážený licenční ekosystém SEP v EU

Účinné předpisy vyžadují dostatečnou srozumitelnost i pro ty nejméně sofistikované subjekty, kterých se předmět jejich úpravy týká. Nejzákladnějším aspektem jasné regulace jsou **správné definice základních pojmů**. V **článku 2** textu nařízení není mnoho důležitých pojmů zahrnuto buď vůbec, nebo je definováno příliš úzce. **Článek 2** by měl být upraven tak, aby poskytoval větší

¹⁵ Viz KOM(2023) 232, 15 odst. 2 písm. g) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

jasnost a spolehlivost. Mezi pojmy, které nejsou v nařízení definovány a které jsou zásadní pro jeho význam, patří: **1) Kontrola nezbytnosti, 2) Hodnotitel, 3) Konciliátor a 4) Mikro, malé a střední subjekty**. Pokud je některý z těchto pojmů obecně definován Komisí nebo jinými orgány evropské vlády a vztahuje se na nařízení EU o SEP, mělo by to být v textu uvedeno s výslovným odkazem na příslušnou definici pro snadnější orientaci těch nejméně sofistikovaných zúčastněných stran.

Nařízení by také mělo zajistit, aby jeho definice neponechávaly prostor širokému výkladu. Nařízení například v současné době definuje „**patent nezbytný k dodržení normy**“ jako „jakýkoli patent, který je nezbytný pro určitou normu“. Přesnější definice patentu nezbytného k dodržení normy by byla „jakýkoli patent, který je pro danou normu považován a prohlášen za nezbytný“. Navrhovaná definice „**určení FRAND**“ by měla být také vyjasněna tak, aby zahrnovala, jak je proces zahájen, že se provádí před podáním žaloby u příslušného soudu členského státu a že nezávislý smírčí soudce usnadní tento postup sběrem důkazů od stran a vydáním nezávazného stanoviska.

A. Kontroly nezbytnosti musí být konzistentní pro všechny registrované patenty

Text nařízení EU o SEP týkající se kontrol nezbytnosti je zásadní k zajištění toho, aby nárokovateli držitelé patentů SEP podvodně nehledali další zisky za svůj patent. Podporujeme usnadnění kontrol nezbytnosti pod záštitou EUIPO a odborným vedením nezávislého hodnotitele, současná struktura však nenaplnuje cíle transparentnosti Evropské komise. **Kontroly nezbytnosti jsou nutné k tomu, aby se předešlo nepravdivým tvrzením ve vztahu k patentům SEP, která vedou k nadhodnocování. Článek 28** tohoto cíle nedosahuje a měl by být upraven tak, aby zajistil, že nikoli nezbytné patenty, které se prohlašují za SEP, nebudou registrovány u úřadu EUIPO, a tudíž nebudou evropskou vládou považovány za SEP. **Článek 28(3)** nařízení EU o SEP uvádí, že kontroly nezbytnosti by neměly být prováděny pro více než jeden patent SEP z příslušné patentové rodiny. Tento systém by umožnil, aby byly potenciálně nikoli nezbytné patenty v patentové rodině v EU vymáhány jako patenty SEP, pokud a dokud nebudou později vyvráceny příslušným soudem členského státu. I když kompetenční centrum každoročně vybírá vzorek registrovaných patentů SEP, aby provedlo kontroly nezbytnosti, je pravděpodobné, že nikoli nezbytné patenty považované za patenty SEP již v té době způsobily poškození licenčního ekosystému SEP. Podotýkáme, že vzhledem k rozdílu mezi patentovými zákony členských států EU a jurisdikcemi mimo EU **není rozumné stanovit, že určitý patent je v jedné jurisdikci nezbytný na základě skutečnosti, že je nezbytný v jiné jurisdikci**. Pro licenční proces SEP je škodlivé, že EU na základě těchto metrik klasifikuje patenty jako nezbytné. Toto chápání by se mělo vztahovat na praktikující i neprovozkující zainteresované strany, které jsou držiteli deklarovaného patentu SEP. **Držitelé patentů SEP, kteří prohlásí svůj patent/své patenty za nezbytný/nezbytné, by proto měli mít povinnost prokázat nezbytnost všech svých příslušných patentů z určité patentové rodiny poté, co kompetenční centrum určí jeden z těchto patentů jako nezbytný.**

Bod odůvodnění 27 také působí proti tomuto cíli tím, že přijímá stávající kontroly nezbytnosti patentovými sdruženími před vstupem nařízení v platnost, aniž by bylo zajištěno, že takové kontroly splňují metodické standardy stanovené kompetenčním centrem. Pokud to nezajistí soudní orgán, **měly by se kontroly nezbytnosti provádět bez ohledu na předchozí hodnocení nezbytnosti nezávislým subjektem**. Někteří držitelé patentů SEP se snaží chytře obejít spravedlivý proces pod rouškou svého patentového sdružení. Někteří známá **patentová sdružení** tvrdí, že nejsou vázána závazkem FRAND, ačkoli jsou **zástupci držitele patentu SEP, na kterého se FRAND vztahuje. Respektování předchozí kontroly nezbytnosti patentového sdružení** poskytuje oportunistickým držitelům patentů SEP prostřednictvím jejich

patentových sdružení **příležitost uplatnit potenciálně nikoli nezbytné patenty za jiných podmínek než FRAND**. Jedinými důkazy, jež EUIPO požaduje k uznání předchozích nezávislých hodnocení nezbytnosti, jsou registrační číslo patentu SEP, totožnost patentového sdružení a jeho správce a hodnotitele.¹⁶ To by nemělo být považováno za dostatečný důkaz.

B. Široké výjimky z povinných procesů sníží dopad nařízení na licenční ekosystém SEP

Komise zahrnuje dvě široké **výjimky** z podstoupení nastíněné povinných procesů **stanovení souhrnné sazby licenčních poplatků a smírčího řízení ohledně FRAND** prostřednictvím kompetenčního centra, které přímo vybízí ke zneužití a maří účel zavedení takových postupů.

1. Předběžné soudní příkazy „finanční povahy“

V článku 34 odst. 4 textu nařízení se uvádí, že až do rozhodnutí o FRAND může kterákoli strana požádat příslušný soud členského státu o vydání předběžného soudního příkazu finanční povahy proti údajnému porušovateli. Není jasné, co by představovalo „finanční povahu“, která by byla způsobilá pro prozatímní soudní opatření. Toto nejednoznačné ustanovení by nejvíce poškodilo menší zúčastněné strany. Pokud by byl malý či střední podnik vystaven předběžnému soudnímu příkazu, pravděpodobně by utrpěl nenapravitelné a masivní ztráty na příjmech a investicích, i kdyby soud později rozhodl, že k žádnému skutečnému porušení příslušného patentu SEP nedošlo. I když Komise může zvažovat inovátory z řad malých a středních podniků, kteří jsou držitelé patentů SEP, je pravděpodobné, že toto ustanovení využije menšina držitelů patentů s rozsáhlým portfoliem, kteří často využívají nejednoznačnosti v zákonech a předpisech na úkor uživatelů prováděcích norem. Tento proces by také vedl k neefektivitě účelu povinného smírčího řízení ohledně FRAND před uplatněním nároků u UPC nebo u příslušného soudu členského státu, protože držitelé patentů SEP by tento požadavek mohli obejít.

2. Normy považované za vyzrálé a dobře propracované

Komise rovněž připouští **výjimku v identifikovaných případech použití** určitých norem, kde existuje dostatek důkazů, že jednání o licencích SEP podléhající podmínkám FRAND nezpůsobují **významné obtíže nebo neefektivnost ovlivňující fungování vnitřního trhu**.¹⁷ Komise zdůvodňuje, že vyspělé normy mohou mít dobře rozvinuté obchodní vztahy a licenční postupy pro určité případy použití normy, přičemž uvádí bezdrátovou komunikaci. Naproti tomu Komise uvádí, že s takovými případy použití by se mělo zacházet jinak než s novými případy použití, a to u stejných norem, v případě méně vyspělých trhů.

Analýza vyčleněných položek na základě „případů použití“ namísto samotné normy neřeší skutečnost, že značné obtíže nebo neefektivita ovlivňující fungování vnitřního trhu **jsou způsobeny nedostatečným přístupem k samotné normě**, což má dopad na mnoho tržních vertikál. Proto by **analýza** k určení výjimek z mechanismů prováděných v rámci kompetenčního centra **měla vycházet ze samotné normy**, a to jak u stávajících, tak i u budoucích norem.

¹⁶ Viz KOM (2023) 232, čl. 8 písm. b)). https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

¹⁷ Viz KOM(2023) 232, 4. bod odůvodnění; čl. 1 odst. 3 bod 4; čl. 66 odst. 4; článek 17; článek 18; čl. 34 odst. 1 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

Je dobře známo, že licenční spory v oblasti **norem týkajících se bezdrátové komunikace, mobilních sítí, WIFI a audio/video kodeků** stále ovlivňují **efektivitu soutěže a inovací na vnitřním trhu EU**, protože vývojáři patentů SEP, kteří jednají se zlými úmysly a na které se tyto normy vztahují, využívají **nejednoznačné definice FRAND** od organizací k vývoji norem (SDO) ve svůj prospěch **při vyjednávání o licencích za patenty SEP**, včetně **zkreslení hodnoty jejich patentované technologie** k získání **vyšších licenčních poplatků**. Nedávno Nejvyšší soud Spojeného království zjistil, že prominentní držitel patentu SEP, InterDigital Technology Corporation, se pokusil získat hodnotu celé implementační technologie (mobilního telefonu), která zahrnovala funkce (např. velikost obrazovky, výkon procesoru, značku) nesouvisející s technologií, jež byla předmětem patentu SEP.¹⁸ Soudní dvůr uznal, že hodnota patentu SEP by neměla odrážet prémiové ceny, které nesouvisí s komponentami prováděcí technologie fungujícími díky SEP.¹⁹ Soudní dvůr také nedávno konstatoval **v obou případech *InterDigital v. Lenovo* a *Optis v. Apple***, že dotyčný **poskytovatel licence SEP** **důsledně nabízel nepřiměřené a diskriminační licence „menším hráčům“** a používal tyto licence jako srovnatelné ve sporech s většími nabyvateli licencí.²⁰ Nejenže **menší držitelé licencí** nemají zkušenosti nebo zdroje potřebné k tomu, aby určili, jaká by měla být přiměřená sazba licenčních poplatků za daný patent SEP²¹, ale často jsou **nedílnou součástí širšího plánu usilujícího o zisk některých držitelů patentů SEP**. Výsledkem je, že **velký objem malých a středních podniků**, které tvoří vnitřní ekonomiku EU, **zažívá konkurenční neúspěchy**, jež mají **dominový efekt na celé trhy**.²²

Nejvyspělejší a nejspornější případy použití normy leží v oblasti bezdrátové komunikace, o němž Komise uvádí, že má dobře rozvinuté obchodní vztahy a licenční postupy. Když někteří **poskytovatelé licencí SEP** nejsou schopni donutit uživatele implementačních norem k nepřiměřeným licenčním podmínkám, navzdory jejich závazku FRAND, **využijí k řešení výsledků svých sporů z některé příznivé jurisdikce**.²³ **Soudy dokonce uznaly, že by se neměly vměšovat** do licenčních jednání SEP, jmenovitě **do stanovení podmínek FRAND**, nýbrž by se měly snažit poskytnout nástroje k řešení takových záležitostí.²⁴ Tyto licenční spory SEP jsou založeny na **nejasné definici FRAND** nastíněné **Evropským institutem pro telekomunikační standardy (ETSI)**, který je zhruba **zodpovědný za 75 procent soudních sporů týkajících se SEP po celém světě**.²⁵ Zejména malé a střední podniky si nemohou dovolit nákladný spor o licence a nemusí chtít riskovat vstup na trh, kde existuje vysoký potenciál vzniku soudních sporů.

Vyspělé normy, jako jsou normy v oblasti **bezdrátové komunikace, mobilních sítí, WIFI a audio/video kodeků**, vyvolávají řadu sporů o licencování SEP a **ospravedlňují zásah EU** do

¹⁸ Interdigital Technology Co. v. Lenovo Group Ltd. [2023] EWHC 539 (patent).

¹⁹ *Id.*

²⁰ Interdigital Technology Co. v. Lenovo Group Ltd. [2023] EWHC 126, 539 (patent). („Po zvážení všech důkazů o problematice množstevních slev jsem dospěl k jasnému závěru, že množstevní slevy, které byly údajně uplatněny na největší držitele licence InterDigital (tj. v rozmezí 60 % – 80 %), nemají žádné ekonomické nebo jiné opodstatnění. Naopak, jejich primárním účelem je snaha podpořit zvolené „programové sazby“ InterDigital. Jejich primárním účinkem je tak diskriminace menších držitelů licencí.“); Optis Cellular Technology v. Apple Retail UK [2023] EWHC 1095 (Ch) („[G]Vzhledem k povaze protistran Optis ke srovnatelným aktérům Optis – obecně malým hráčům na trhu s nízkými nebo alespoň ne masivními objemy prodeje – je otázkou, zda tyto licence správně odrážejí sazbu FRAND pro protistranu, jako je Apple.“).

²¹ Viz Evropská komise, příloha průzkumu MSP, Otázka č. 12.

²² 65 % (17 z 26) a 64 % (18 z 28). Viz Příloha 8.3 průzkumu MSP, Otázka č. 16.

²³ Viz Sisvel International SA v. Haier Deutschland GmbH (FCJ 2020); viz Motorola Mobility Inc. v. Microsoft Corp (2013).

²⁴ Interdigital Technology Co. v. Lenovo Group Ltd., s. 16, [2023] EWHC 539 (patent).

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

zavedení mechanismů s cílem zmírnit množství licenčních sporů SEP, které se dostanou před soud. Proto je nutné, aby normy v oblasti bezdrátové komunikace, mobilních sítí, WIFI a audio/video kodeků podléhaly mechanismům kompetenčního centra podle **článku 17, článku 18 a čl. 34 odst. 1**, dokud Komise nestanoví, že obchodní vztahy byly dobře navázány.

V. Závěr

Nařízení EU o SEP by mělo být implementováno, aby poskytlo evropským zúčastněným stranám pokyny a postupy, které jim umožní vést **spravedlivá, předvídatelná a spolehlivá jednání o licencích SEP**. Cíle nařízení zohledňují nejvíce znevýhodněné a nedostatečně zastoupené zúčastněné strany, konkrétně **malé a střední podniky**. Díky úpravám, které posílí užitečnost kompetenčního centra při usnadňování spravedlivých vyjednávání o licencování SEP a poskytování základních informací a nástrojů stranám k tomu, aby se během licenčního procesu mohly co nejlépe rozhodovat, nařízení EU o SEP **postihne zneužívající chování a podpoří inovace a hospodářskou soutěž**.

S pozdravem,



Mike Sax
Zakladatel a předseda

Brian Scarpelli
Hlavní poradce pro globální zásady

Priya Nair
Právní poradce pro zásady duševního vlastnictví

Příloha: Navrhované úpravy textu a odůvodnění

ACT | Asociace aplikací (App Association) předkládá následující návrhy na úpravy textu s odůvodněním k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech SEP a o změně nařízení (EU) 2017/1001 (dále jen „nařízení EU SEP“). Naše navrhované úpravy textu a odůvodnění jsou založeny na zpětné vazbě od členů App Association s cílem zlepšit přehlednost při hodnocení patentů, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, („patenty SEP“) a k zajištění spravedlivých, rozumných a nediskriminačních (FRAND) licenčních postupů stanovených v nařízení EU SEP. Vybrané odstavce jsou příslušnými oddíly návrhu nařízení, jimž by prospěla jasnější formulace, a nepředstavují úplnou nebo vyčerpávající analýzu celého textu předpisu.

Části preambule¹

4 – Výjimky z řízení kompetenčního centra

Určitě existují dobře zavedené obchodní vztahy a licenční praktiky pro určité ~~případy použití norem, jako jsou normy pro bezdrátovou komunikaci,~~ s iteracemi v průběhu několika generací vedoucí ke značné vzájemné závislosti a významné hodnotě, z níž viditelně profitují jak držitelé patentů SEP, tak realizátoři. ~~Zúčastněné strany by měly tyto normy určit v souladu s článkem 66.~~ Existují další, ~~obvykle novější případy použití norem – někdy stejných norem nebo jejich podskupin –~~ s méně vyspělými trhy, více rozptýlenými a méně konsolidovanými komunitami realizátorů, u nichž nepředvídatelnost licenčních poplatků a dalších licenčních podmínek a vyhlídky na komplexní hodnocení a ocenění patentů a související soudní spory mají větší vliv na pobídky k nasazení standardizovaných technologií v inovativních produktech. Aby byla zajištěna přiměřená a dobře cílená reakce, neměly by se určité postupy podle tohoto nařízení, jmenovitě stanovení souhrnného licenčního poplatku a povinné stanovení postupů FRAND před zahájením soudního sporu, uplatňovat na identifikované ~~případy použití určitých~~ norem nebo jejich částí, pro které existují dostatečné důkazy o tom, že jednání o licencování patentů SEP za podmínek FRAND nezpůsobují významné potíže nebo neefektivnosti. ~~Normy pro oblast bezdrátové komunikace, mobilní sítě, WIFI a audio/video kodeků poskytly významné důkazy o tom, že způsobují zásadní potíže a neefektivitu ovlivňující fungování vnitřního trhu, a měly by se na ně vztahovat články 17 a 18 a čl. 34 odst. 1, dokud Komise nerozhodne, že byly vyřešeny zásadní potíže a neefektivita ovlivňující fungování vnitřního trhu.~~

Odůvodnění: Bod 4 preambule by měl být upraven v souladu s výše uvedenými doporučeními. Normy mají často vliv na více trhů a určování osvědčených postupů pro „případy užití“ nezachycuje obchodní vztahy a licenční praktiky relevantní pro kteroukoli jednu normu. Analýza by proto měla být pro stávající a budoucí normy založena na samotné normě. Je dobře známo, že licenční spory v oblasti norem týkajících se bezdrátové komunikace, mobilních sítí, WIFI a audio/video kodeků stále ovlivňují efektivitu soutěže a inovací na vnitřním trhu EU, protože vývojáři patentů SEP, kteří jednájí se zlými úmysly a na které se tyto normy vztahují, využívají nejednoznačné definice FRAND od organizací pro vývoj norem (SDO) ve svůj prospěch při vyjednávání o licencích na patenty SEP, včetně zkreslení hodnoty jejich patentované technologie k získání vyšších licenčních poplatků. Z těchto norem vychází řada licenčních sporů o patenty SEP, což je důvodem zásahu EU s cílem zavést mechanismy zavedení

¹ Nadpis doprovázející číslo bodu preambule se v nařízení EU SEP neobjevuje a je pouze orientační ke zlepšení přehledu o předmětu, kterého se daný odstavec týká.

jasného a předvídatelného systému udělování licencí pro patenty SEP. Zejména malé a střední podniky si nemohou dovolit nákladný spor o licence a nemusí chtít riskovat vstup na trh, kde existuje vysoký potenciál vzniku soudních sporů. Tyto standardy by proto měly být hodnoceny podle postupů centra kompetencí úřadu EUIPO.

27 – Kontroly nezbytnosti

Každé ~~posouzení nezbytnosti patentu SEP provedené nezávislým subjektem před vstupem nařízení v platnost, například prostřednictvím patentových sdružení jakož i~~ rozhodnutí o nezbytnosti ze strany soudních orgánů, by mělo být uvedeno v rejstříku ~~a. Tyto patenty SEP~~ by neměly být znovu kontrolovány z hlediska nezbytnosti poté, co byly kompetenčnímu centru předloženy příslušné důkazy dokládající informace v rejstříku.

Odůvodnění: Bod 27 preambule by měl být upraven tak, aby vynechal nezávislá posuzování nezbytnosti patentovými sdruženími. Pokud to nezajistí soudní orgán, měly by se kontroly nezbytnosti provádět u všech patentů SEP registrovaných v kompetenčním centru bez ohledu na předchozí hodnocení nezbytnosti nezávislým subjektem. Některá známá patentová sdružení tvrdí, že nejsou vázána závazkem FRAND, ačkoli jsou zástupci držitele patentu SEP, na kterého se FRAND vztahuje. Respektování předchozí kontroly nezbytnosti provedené patentovým sdružením poolu poskytne oportunistickým patentovým sdružením možnost uplatnit potenciálně nepodstatné patenty podle norem EUIPO za jiných podmínek než FRAND. Podle čl. 8 písm. b) nařízení EU SEP jsou jedinými důkazy nezbytnými k uznání předchozích nezávislých hodnocení nezbytnosti registrační číslo patentu SEP, totožnost patentového sdružení a jeho správce a hodnotitele. Tyto důkazy nejsou dostatečné k potvrzení toho, že patentovaná inovace je nezbytná k dodržení příslušné technické normy.

Články²

1.3 & 1.4 – Výjimky z řízení kompetenčního centra (stávající normy)

3. Články 17 a 18 a čl. 34 odst. 1 se nevztahují na patenty SEP v rozsahu, v jakém jsou využívány pro ~~případy použití norem~~ identifikované Komisí v souladu s odstavcem 4. ~~Normy pro oblast bezdrátové komunikace, mobilní sítě, WIFI a audio/video kodeků poskytly významné důkazy o tom, že způsobují zásadní potíže a neefektivitu ovlivňující fungování vnitřního trhu, a měly by se na ně vztahovat články 17 a 18 a čl. 34 odst. 1, dokud Komise nerozhodne, že byly vyřešeny zásadní potíže a neefektivita ovlivňující fungování vnitřního trhu.~~
4. Pokud existují dostatečné důkazy, že ve vztahu k identifikovaným ~~případům použití určitých~~ norem nebo jejich částí nezpůsobí jednání o licencích na patenty SEP za podmínek FRAND zásadní potíže nebo neefektivitu ovlivňující fungování vnitřního trhu, Komise po vhodném

² Názvy doprovázející čísla článků se v nařízení EU SEP neobjevují a pro předmět, kterého se daný odstavec týká, jsou pouze orientační.

konzultačním procesu prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci podle článku 67 stanoví seznam ~~takových případů použití~~, norem nebo jejich částí pro účely odstavce 3.

Odůvodnění: Odstavec 3 a 4 článku 1 by měl být upraven o následující doporučení. Naše odůvodnění těchto navrhovaných úprav je v souladu s naším odůvodněním uvedeným u bodu 4 preambule.

2.9 & (Navrženo 2.19-2.23) – Jasně a definované pojmy

9. „Určením FRAND“ se rozumí strukturovaný postup stanovení podmínek FRAND licence na patent SEP ~~zahájený na žádost jedné strany, v jehož rámci neutrální osoba, vyjednávač, pomáhá stranám určit podmínky FRAND, může od stran požadovat důkazy, a pokud strany nejsou schopny vyřešit svůj vzájemný spor, měl by vydat nezávazný návrh a zprávu;~~
10. „souhrnný licenční poplatek“ znamená maximální výši licenčního poplatku za všechny patenty nezbytné pro daný standard;
11. „patentovým sdružením“ se rozumí subjekt vytvořený dohodou mezi dvěma nebo více držiteli patentů SEP o udělení licence na jeden nebo více svých patentů navzájem nebo třetím stranám;
12. „vzájemným hodnocením“ se rozumí proces opětovného přezkoumání předběžných výsledků kontrol nezbytnosti jinými hodnotiteli než těmi, kteří provedli původní kontrolu nezbytnosti;
13. „tabulkou nároků“ se rozumí zobrazení shody mezi prvky (vlastnostmi) jednoho patentového nároku a alespoň jedním požadavkem normy nebo doporučením normy;
14. „požadavkem normy“ se rozumí výraz v obsahu dokumentu, který vyjadřuje objektivně ověřitelná kritéria, která mají být splněna, a od kterého není povolena žádná odchylka, pokud má být deklarována shoda s dokumentem;
15. „doporučením normy“ se rozumí výraz v obsahu dokumentu, který vyjadřuje navrhovanou možnou volbu nebo postup považovaný za zvláště vhodný, aniž by nutně zmiňoval nebo vylučoval jiné;
16. „patentovou rodinou“ se rozumí sbírka patentových dokumentů, které pokrývají stejný vynález a jejichž členové mají stejné priority;
17. „zainteresovaná strana“ znamená kteroukoli osobu, která může prokázat oprávněný zájem na patentech SEP, včetně držitele patentu SEP, realizátora, zástupce držitele patentu SEP nebo realizátora nebo sdružení zastupující zájmy držitelů patentů SEP a realizátorů;
18. „kompetenčním střediskem“ se rozumí správní jednotky úřadu EUIPO, které plní úkoly svěřené úřadu EUIPO podle tohoto nařízení.
19. „kontrola nezbytnosti“ znamená proces hodnocení, zda je nárokovaný patent SEP nezbytný k dodržení určité normy, jak je popsáno v tomto nařízení, prováděný hodnotitelem ze seznamu hodnotitelů vytvořeného podle tohoto nařízení;
20. „hodnotitelem“ se rozumí osoba, která provádí kontroly nezbytnosti;
21. „vyjednávačem“ se rozumí osoba, která vystupuje při určování FRAND nebo je povolána, aby pomohla stranám při stanovení souhrnného licenčního poplatku;
22. „vzájemným hodnocením“ se rozumí proces opětovného přezkoumání výsledků kontrol nezbytnosti jinými hodnotiteli než těmi, kteří provedli původní kontrolu nezbytnosti;
23. „mikro, malé a střední podniky“ (MSP) znamená podniky definované v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků

Odůvodnění: Odstavec 9 by měl být změněn a navrhované odstavce 19 až 23 by měly být zahrnuty do článku 2. Aby Komise dosáhla cílů podpory transparentnosti a předvídatelnosti při udělování licencí SEP, musí se Komise snažit vyjasnit a definovat všechny pojmy, které jsou zásadní pro ustanovení nařízení EU SEP. Jasně definice jsou zvláště důležité pro malé a střední podniky, které během licenčního procesu pracují s minimálními finančními a odbornými zdroji. Námi předložené návrhy definují pojmy, které jsou nedílnou součástí pochopení tohoto nařízení. Z tohoto důvodu vyzýváme Komisi, aby jasně definovala všechny pojmy, které jsou zásadní pro transparentnost a předvídatelnost nařízení EU SEP.

Navrhovaný článek 3 – Základní principy závazků FRAND

Povinnost licencovat SEP za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (FRAND) musí zahrnovat následující:

1. Držitel patentu SEP nemůže odmítnout udělit licence ke svému patentu SEP straně, která je ochotna souhlasit s podmínkami FRAND;
2. Závazek FRAND ve vztahu k patentu SEP, který zavazuje vlastníka patentu, zavazuje každého následného vlastníka patentu a jejich zástupce včetně patentových sdružení;
3. Držitel patentu SEP by neměl od realizátorů vyžadovat, aby přebírali nebo udělovali licence k patentům SEP zatíženým FRAND, které nejsou nezbytné k dodržení dané normy, jsou nevymahatelné, nejsou porušeny nebo jsou neplatné;
4. Držitel patentu SEP by neměl usilovat o vydání soudních příkazů ani jiných vylučujících prostředků nápravy s výjimkou omezených okolností, kdy nejsou k dispozici peněžní prostředky nápravy;
5. Přiměřená sazba za platný, porušený a vymahatelný patent SEP zatížený FRAND by měla být založena na hodnotě skutečného patentovaného vynálezu kromě jeho zahrnutí do normy a měla by zohledňovat očekávanou celkovou sazbu licenčních poplatků za všechny patenty SEP relevantní pro konkrétní normu.

Odůvodnění: Navrhovaný článek by měl být zahrnut do textu tohoto nařízení. Výše uvedené návrhy úprav obsahují pět široce uznávaných zásad zajištění vyváženého licenčního procesu SEP. Mnoho SDO, které vyžadují závazek FRAND, často neuvádějí jasnou definici, což umožňuje držitelům patentů SEP využít zneužívající taktiky včetně využívání nejednoznačností v závazku FRAND. Pokud SDO postrádají transparentnost, musí Komise zúčastněným stranám z EU poskytovat vysvětlení. Odstavec 1 tohoto navrhovaného článku omezuje možnost držitele patentu SEP odmítnout udělit licenci ochotnému nabyvateli licence s cílem zneužít konkurenty na jejich trhu a získat pro svůj patent SEP další hodnotu od určitých nabyvatelů licence, obvykle výrobců konečných produktů. Odstavec 2 tohoto navrhovaného článku zajišťuje, že držitelé patentů SEP nebudou využívat taktiku převodu k tomu, aby se nabyvatel vyhnul plnění závazku FRAND. Proto žádáme, aby Komise doplnila tento nový navrhovaný článek definující dva nedílné prvky závazku FRAND.

8(b) – Nezávislá hodnocení kontroly nezbytnosti

Držitel patentu SEP poskytne kompetenčnímu centru následující informace, které budou zahrnuty do databáze a na něž bude odkazováno v registru:

(a) pravomocné rozhodnutí o nezbytnosti pro registrovaný patent SEP přijaté příslušným soudem členského státu do 6 měsíců od zveřejnění takového rozhodnutí.

~~(b) jakoukoli kontrolu nezbytnosti před [OJ: doplňte datum = 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] provedenou nezávislým hodnotitelem v kontextu sdružení s uvedením registračního čísla patentu SEP, identity patentového sdružení a jeho správce a hodnotitele.~~

Odůvodnění: Z důvodů uvedených u navrhovaných úprav v bodě 27 preambule by měla být část b) článku 8 vypuštěna.

15(2)(g) – Nastavení souhrnné sazby licenčních poplatků specifické pro EU

2. Oznámení učiněné podle odstavce 1 musí obsahovat následující informace:

- (a) obchodní název normy;
- (b) seznam technických specifikací, které definují normu;
- (c) jména držitelů patentů SEP, kteří učinili oznámení podle odstavce 1;
- (d) odhadované procento, které představují držitelé patentů SEP uvedení v odstavci 1 ze všech držitelů patentů SEP;
- (e) odhadované procento patentů SEP, které tito společně vlastní ze všech patentů SEP pro danou normu;
- (f) využití známá držitelům patentů SEP uvedeným v bodě c);
- (g) ~~globální~~ souhrnný licenční poplatek; ~~pokud oznamující strany neuvedou, že souhrnný licenční poplatek není globální;~~
- (h) jakékoli období, po které je platný souhrnný licenční poplatek uvedený v odstavci 1.

Odůvodnění: Ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. g) by mělo být vypuštěno. Strany by měly mít možnost dohodnout se pouze na sazbě licenčních poplatků specifické pro Evropskou unii. Stanovení globálních sazeb licenčních poplatků je škodlivé pro zúčastněné strany včetně malých a středních podniků, protože umožňuje držitelům patentů SEP určit potenciálně nepřiměřenou sazbu licenčních poplatků, která, pokud nebude schválena uživatelem prováděcích norem, umožní držiteli patentu SEP požádat o vydání soudního příkazu s celosvětovou platností. Některé evropské jurisdikce umožnily tyto zneužívající taktiky, což vedlo další země k následování příkladu na obranu svých inovátorů. Výsledek proto vedl k bitvě jurisdikcí odmítajících prosadit úlevu od soudního příkazu udělenou jinou jurisdikcí. EU by se měla zaměřit pouze na své zúčastněné strany a omezit stanovení souhrnné sazby licenčních poplatků na své vlastní hospodářství.

18(1) – Nastavení souhrnné sazby licenčních poplatků specifické pro EU

1. Držitel patentu SEP nebo realizátor může požádat kompetenční centrum o nezávazné odborné vyjádření ke ~~globálnímu~~ souhrnnému licenčnímu poplatku.

Odůvodnění: Odstavec 1 článku 18 by měl být změněn, aby se zajistilo, že souhrnné sazby licenčních poplatků budou specifické pro EU. I když si uvědomujeme, že neumožnění stanovení globální sazby licenčních poplatků způsobí problém fragmentace po celém světě, představuje toto nařízení krok k širšímu řešení. V průběhu času musí jurisdikce spolupracovat na rozvoji širšího mezinárodního mechanismu k harmonizaci úsilí v rámci mezinárodního licenčního prostředí SEP. Toto nařízení poslouží ke stimulaci ekonomiky EU a zároveň poskytne ostatním jurisdikcím modelový rámec pro jejich vnitřní ekonomiky.

28(3) – Konzistentní postup kontroly nezbytnosti

1. Kompetenční centrum spravuje systém kontrol nezbytnosti a zajišťuje jejich provádění objektivním a nestranným způsobem a zachování důvěrnosti získaných informací.

2. Kontrolu nezbytnosti provádí hodnotitel vybraný podle článku 27. Hodnotitelé provádějí kontrolu nezbytnosti registrovaných patentů SEP pro normu, pro niž jsou tyto patenty registrovány.

~~3. Kontroly nezbytnosti se neprovádějí u všech registrovaných patentů SEP, pokud je v kompetenčním centru v souladu s článkem 20 registrován více než jeden patent SEP z příslušné patentové rodiny.~~

4. Absence kontroly nezbytnosti nebo probíhající kontrola nezbytnosti nevylučují licenční jednání ani jakékoli soudní nebo správní řízení ve vztahu k registrovanému patentu SEP.

5. Hodnotitel shrne výsledek kontroly nezbytnosti a její důvody v odůvodněném stanovisku nebo, v případě vzájemného hodnocení, v závěrečném odůvodněném stanovisku, které není právně závazné.

6. Výsledek provedené kontroly nezbytnosti a odůvodněné stanovisko hodnotitele nebo konečné odůvodněné stanovisko rovnocenného hodnotitele lze použít jako důkaz pro zúčastněné strany, patentová sdružení, veřejné orgány, soudy nebo rozhodce.

~~[Navrhovaný odstavec 7] V přiměřené době stanovené případ od případu kompetenčním centrem, a pokud se hodnotitel domnívá, že jeden patent z určité rodiny patentů je nezbytný, jsou držitelé patentu SEP povinni prokázat nezbytnost pro všechny ostatní své příslušné patenty z dané patentové rodiny.~~

Odůvodnění: Odstavec 3 článku 28 by měl být vypuštěn a měl by být doplněn navrhovaný odstavec 7, aby byl zajištěn předvídatelný a spolehlivý proces kontroly nezbytnosti. Je důležité, aby Komise počítala s příliš širokým udělováním licencí na nerelevantní a nikoli nezbytné patenty. Schopnost jednoho patentu SEP v patentové rodině určit nezbytnost dalších patentů z téže patentové rodiny umožní vymáhat potenciálně nepodstatné patenty v EU jako patenty SEP, pokud a dokud je později nevyvrátí příslušný soud členského státu nebo pokud příslušný patent SEP nebude vybrán při každoroční kontrole nezbytnosti. V obou případech potenciálně nepodstatný patent již způsobil poškození licenčního ekosystému SEP. Vzhledem k rozdílům mezi patentovými zákony členských států a jurisdikcemi mimo EU není rozumné určovat, že patent je nezbytný v jedné jurisdikci na základě skutečnosti, že je nezbytný v jiné jurisdikci. Pro

licenční ekosystém SEP je škodlivé, že EU na základě těchto metrik klasifikuje patenty jako nezbytné. Toto chápání by se mělo vztahovat na praktikující i neprovozující zainteresované strany, které jsou držiteli deklarovaného patentu SEP. Držitelé patentů SEP, kteří prohlásí svůj patent/své patenty za zásadní, by proto měli mít povinnost prokázat nezbytnost všech svých příslušných patentů z určité patentové rodiny poté, co kompetenční centrum určí jeden z těchto patentů jako nezbytný.

33 – Konzistentní kontroly nezbytnosti

1. Kompetenční centrum zanesení výsledek kontroly nezbytnosti nebo vzájemného hodnocení do rejstříku a odůvodněné stanovisko a konečné odůvodněné stanovisko do databáze. ~~Výsledek kontroly nezbytnosti podle tohoto nařízení je platný pro všechny patenty SEP ze stejné patentové rodiny.~~
2. Kompetenční centrum zveřejní v registru procento odebraných vzorků patentů SEP na jednoho držitele patentu SEP a na konkrétní registrovanou normu, které úspěšně prošly testem nezbytnosti.
3. Pokud zveřejnění výsledků obsahuje chybu, kterou lze přičíst kompetenčnímu centru, kompetenční centrum z vlastního podnětu nebo na žádost držitele patentu SEP tuto chybu opraví a opravu zveřejní.

Odůvodnění: Navrhovaná úprava odstavce 1 článku 33 by měla být provedena v souladu s čl. 28 odst. 3 a bodem 3 preambule navrhovaného nařízení EU SEP.

34 – Široké výjimky z povinného řízení s kompetenčním centrem (předběžné soudní příkazy)

1. Určení FRAND týkající se normy a implementace, pro kterou byl vytvořen záznam v rejstříku, iniciuje kterákoli z následujících osob:
 - (a) držitel patentu SEP před zahájením jakékoli žaloby o porušení patentu SEP u příslušného soudu členského státu;
 - (b) realizátor patentu SEP před jakoukoli žádostí o stanovení nebo posouzení podmínek FRAND licence SEP u příslušného soudu členského státu.
2. Strana žádající o určení FRAND se bude označovat jako „žádající strana“, každá strana reagující na žádost jako „odpovídající strana“ a obě budou pro účely stanovení FRAND označovány jako „strany“.
3. Určení FRAND může být iniciováno stranou nebo uzavřeno stranami za účelem dobrovolného řešení sporů souvisejících s podmínkami FRAND.
- ~~4. Povinností zahájit určení FRAND podle odstavce 1 před soudním řízením není dotčena možnost žádné ze stran požádat příslušný soud členského státu až do rozhodnutí o FRAND o vydání předběžného soudního příkazu finanční povahy proti údajnému porušovateli. Předběžný soudní příkaz vylučuje zabavení majetku údajného porušovatele a zabavení nebo vydání výrobků~~

~~podezřelých z porušení patentu SEP. Pokud vnitrostátní právo stanoví, že o předběžný soudní příkaz finanční povahy lze žádat pouze tehdy, je-li případ projednáván ve věci samé, může kterákoli strana za tímto účelem předložit případ k projednání ve věci samé příslušnému soudu členského státu. Strany však požádají příslušný soud členského státu, aby pozastavil řízení ve věci EN 47 EN po dobu trvání řízení o určení FRAND. Při rozhodování o vydání předběžného soudního příkazu vezme příslušný soud členského státu v úvahu, že probíhá řízení o určení FRAND.~~

5. Jakmile bude určování FRAND ukončeno, bude stranám k dispozici celá řada opatření, včetně předběžných, preventivních a nápravných opatření.

Odůvodnění: Odstavec 4 článku 34 by měl být v celém rozsahu vypuštěn. Nejasnost ohledně toho, co by představovalo „finanční povahu“ pro účely předběžného soudního opatření, by nejvíce poškodila malé zúčastněné strany. U malých a středních podniků je méně pravděpodobné, že budou inovovat nad rámec norem, když je v klíčových politických a právních rámcích menší spolehlivost a transparentnost. Pokud by byl malý a střední podnik vystaven předběžnému soudnímu příkazu, pravděpodobně by utrpěl nenapravitelné a masivní ztráty na příjmech a investicích, i kdyby soud později rozhodl, že k žádnému skutečnému porušení příslušného patentu SEP nedošlo. I když Komise může zvažovat inovátory z řad malých a středních podniků, kteří jsou držiteli patentů SEP, je pravděpodobné, že toto ustanovení využije menšina držitelů patentů s rozsáhlým portfoliem, kteří často využívají nejednoznačnosti v zákonech a předpisech na úkor uživatelů prováděcích norem. Tento proces by také vedl k neefektivitě účelu povinného určení FRAND před uplatněním nároků u UPC nebo u příslušného soudu členského státu, protože držitelé patentů SEP by tento požadavek mohli obejít.

66 – Široké výjimky z povinného řízení s kompetenčním centrem (stávající normy)

1. Do [OJ: doplňte datum = 28 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] držitelé patentů SEP nezbytných pro dodržení normy zveřejněné před vstupem tohoto nařízení v platnost (dále jen „stávající normy“), pro kterou byly přijaty závazky FRAND, mohou oznámit kompetenčnímu centru podle článků 14, 15 a 17 kteroukoli ze stávajících norem nebo jejich částí, které budou stanoveny aktem v přenesené pravomoci podle odstavce 4. Postupy, požadavky na oznamování a zveřejňování stanovené v tomto nařízení se použijí obdobně.

2. Do [OJ: doplňte datum = 28 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] realizátoři provádějící normu zveřejněnou před vstupem tohoto nařízení v platnost, pro kterou byly přijaty závazky FRAND, mohou oznámit kompetenčnímu centru podle čl. 14 odst. 4) kteroukoli ze stávajících norem nebo jejich částí, které budou stanoveny aktem v přenesené pravomoci podle odstavce 4. Postupy, požadavky na oznamování a zveřejňování stanovené v tomto nařízení se použijí obdobně.

3. Do [OJ: doplňte datum = 30 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] může držitel patentu SEP nebo realizátor požádat o vypracování odborného vyjádření podle článku 18 ohledně patentů SEP nezbytných k dodržení určité stávající normy nebo jejich částí, které budou stanoveny aktem v přenesené pravomoci podle odstavce 4. Požadavky a postupy stanovené v článku 18 se použijí obdobně.

4. Tam, kde je fungování vnitřního trhu vážně narušeno v důsledku neefektivnosti udělování licencí SEP ~~pokrývajících určitou normu~~, určí Komise po vhodném konzultačním procesu prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci podle článku 67, které ze stávajících norem, jejich částí ~~nebo relevantní případy použití~~ lze oznámit podle odstavce 1 nebo 2, nebo u kterých lze vyžádat odborné vyjádření podle odstavce 3. Akt v přenesené pravomoci rovněž určí, které postupy, požadavky na oznamování a zveřejňování stanovené v tomto nařízení se na tyto stávající normy vztahují. Akt v přenesené pravomoci EN 59 EN se přijme do [OJ: doplňte datum = 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

5. Tento článek se použije, aniž by byly dotčeny jakékoli akty uzavřené a práva vzniklá do [OJ: doplňte datum = 28 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Odůvodnění: Článek 66 by měl být upraven podle následujících doporučení. Naše odůvodnění těchto navrhovaných úprav je v souladu s naším odůvodněním uvedeným u bodu 4 preambule a u článku 1.