

22 de setembro de 2023

Resposta de

ACT | The App Association
Rua de la Loi 23,
1000 Bruxelas, Bélgica

para o

Instituto Nacional Português
da Propriedade Industrial

para o seu

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo a patentes essenciais padrão
e que altera o Regulamento (UE) 2017/1001

Documento de Posição sobre o Novo Quadro da União Europeia para Patentes Essenciais Padrão

I. Sumário executivo

ACT | The App Association ('The App Association') considera a proposta de Regulamento PEP da UE como um passo crucial para o estabelecimento de um quadro de licenciamento de PEP transparente e justo na União Europeia. O regulamento visa dar resposta às preocupações manifestadas pela Comissão Europeia em 2017, relativamente ao panorama do licenciamento das PEP e ao seu impacto na inovação e na concorrência. A App Association, que representa pequenas e médias empresas (PME), considera que orientações e medidas claras para mitigar as práticas anticoncorrenciais de licenciamento de PEP são essenciais para promover a inovação e apoiar as PME.

Apoiamos vivamente os princípios fundamentais da concessão de licenças de PEP, incluindo a oferta de licenças de PEP a todos os intervenientes que o desejem, a concessão de injunções apenas em circunstâncias limitadas, evitando o licenciamento demasiado amplo e avaliando as royalties FRAND com base no valor da tecnologia patenteada. Quando as políticas de patentes de ODN [Organizações de Desenvolvimento de Normas] são insuficientes para orientar uma compreensão clara e previsível da FRAND, a Comissão Europeia deve fornecer orientações aos seus intervenientes. Reconhecemos a importância das PME na economia da UE e os desafios que enfrentam nas negociações das PEP devido aos recursos limitados e apoiamos os mecanismos propostos no âmbito do Regulamento PEP da UE para remover as suas barreiras significativas à concorrência. Apoiamos também um processo de conciliação FRAND não vinculativo, a determinação da taxa agregada de royalties e o processo de avaliação da essencialidade, realizados sob os auspícios do EUIPO e de conciliadores e avaliadores especializados independentes. Os procedimentos do centro de competências EUIPO propostos no Regulamento PEP da UE permitirão às partes que concedem licenças PEP concluir amigavelmente licenças de PEP justas e evitar litígios dispendiosos.

A App Association acredita firmemente que a implementação de um Regulamento PEP na UE forte é necessária para um quadro de PEP equilibrado e prevê as modificações necessárias que se alinham com os objetivos da Comissão Europeia em termos de transparência e eficácia. Salientamos a inclusão das definições necessárias no Regulamento, nomeadamente no que se refere às verificações de essencialidade e às PME. Mesmo nos casos em que a Comissão Europeia fornece definições importantes noutro local, deverá ser feita referência explícita a essas definições no Regulamento. Sublinhamos também a importância de o EUIPO realizar verificações de essencialidade consistentes para as PEP registadas no centro de competências, sem permitir que a determinação da essencialidade de uma patente tenha influência na essencialidade de outra patente de uma família de patentes respetiva que possa ter sido emitida numa jurisdição diferente. Quando uma patente de uma família de patentes é declarada essencial pelo centro de competências, o titular da PEP deverá suportar o ónus de provar a essencialidade de todas as outras patentes que possui nessa família de patentes.

Além disso, consideramos que o Regulamento PEP da UE apresenta lacunas que permite aos detentores de PEP continuar a exercer uma pressão indevida sobre os utilizadores da aplicação de normas, ao permitir injunções preliminares com base no elemento vago e indefinido da "natureza financeira" e ao prever exceções para determinados casos de utilização de uma norma que não sejam submetidos a uma determinação obrigatória da taxa agregada de royalties e a um processo de conciliação FRAND. A análise destas exceções com base em casos de

utilização, em vez de se basear apenas na norma, não aborda o facto de as dificuldades ou ineficiências significativas que afetam o funcionamento do mercado interno serem causadas pela falta de acesso à própria norma, que tem impacto em muitos sectores verticais do mercado. As normas que têm um efeito negativo na concorrência da UE e que devem estar sempre sujeitas aos procedimentos do centro de competências incluem as normas relativas a comunicações sem fios, telemóveis, WIFI e codecs áudio/vídeo.

O Regulamento PEP da UE, com as alterações recomendadas, estabelecerá indiscutivelmente um quadro transparente, previsível e eficiente para a concessão de licenças de PEP que fomente a inovação, apoie as PME e crie um ambiente competitivo que beneficie tanto os titulares como os responsáveis pela aplicação de PEP, servindo, em última análise, os interesses da economia e dos consumidores da UE. Pequenos ajustes na política de PEP são lentos para proporcionar um equilíbrio no ecossistema das PEP. A Comissão Europeia deve ter em consideração a aplicação das alterações propostas ao Regulamento PEP da UE para criar um ecossistema de licenciamento de PEP justo e acessível que promova a inovação e esteja aberto a novos intervenientes.

II. Antecedentes e Visão Geral

A ACT | The App Association é uma associação comercial política para a **comunidade de programadores de tecnologia para pequenas empresas**. Os nossos membros são empreendedores, inovadores e programadores independentes no âmbito do ecossistema global de aplicações que se dedicam a setores verticais em todas as indústrias. Trabalhamos com e para os nossos membros para promover um ambiente político que recompense e inspire a inovação, ao mesmo tempo que fornecemos recursos que os ajudam a obter capital, criar empregos e continuar a desenvolver tecnologias incríveis. Atualmente, o ecossistema que a App Association representa – a que chamamos economia das aplicações – está avaliado em cerca de 830 mil milhões de euros a nível mundial e é responsável por mais de 1,3 milhões de empregos na União Europeia (UE).¹

A App Association preparou este documento para salientar a forma como o **Regulamento proposto do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a patentes essenciais padrão e que altera o Regulamento (UE) 2017/1001** (*o Regulamento PEP da UE*) pode fornecer um quadro equilibrado, transparente e previsível de patentes essenciais padrão (PEP) para a União Europeia (UE). Consideramos que são necessárias orientações claras que atenuem os efeitos anticoncorrenciais do abuso de licenças de PEP para permitir a inovação na UE. Nosso documento de posição sobre *Normas, Patentes e Política de Concorrência para Promover a Inovação das Pequenas Empresas* apresenta os nossos pontos de vista pormenorizados sobre os princípios que apoiam um ecossistema de licenciamento de PEP que combate as táticas abusivas atualmente em vigor.²

Em 2017, a Comissão Europeia questionou o panorama de licenciamento de PEP e apelou a uma abordagem equilibrada baseada numa maior transparência. Em 25 de novembro de 2020, a Comissão elaborou um plano de ação em matéria de propriedade intelectual (PI) que reestruturaria o sistema de licenciamento de PEP para promover a transparência e a previsibilidade na inovação de base tecnológica. Este plano foi apoiado pelas Conclusões do

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

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

Conselho Europeu³ e pelo Parlamento Europeu na sua Resolução.⁴ Em 14 de fevereiro de 2022, a Comissão Europeia lançou um convite à apresentação de provas para uma avaliação de impacto,⁵ para o qual a App Association forneceu feedback.⁶ Apresentamos assim a nossa posição em resposta à consulta pública da Comissão sobre a adoção do Regulamento PEP da UE.

III. Vistas detalhadas da ACT | A App Association sobre o Regulamento PEP da UE

A App Association apoia a adoção do Regulamento PEP da UE com alterações que se alinham com o objetivo da Comissão de estabelecer uma **estrutura de licenciamento de PEP transparente, previsível e eficiente**. O Regulamento PEP da UE inclui objetivos importantes que respondem às preocupações manifestadas pela nossa comunidade de PME relativamente aos titulares de PEP que se comprometem a licenciar as suas PEP em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND) a uma organização de desenvolvimento de normas (ODN) e, posteriormente, explorar ou revogar essa obrigação. Os titulares oportunistas de PEP tiraram partido das políticas das ODN que têm definições ambíguas da FRAND para manipular um processo de negociação de licenças justo. Outros titulares de PEP violaram o seu compromisso FRAND sem qualquer repreensão legal. Uma vez que as ODN facilitam o acesso a normas técnicas que afetam várias indústrias, estes **detentores oportunistas de PEP assolam muitos setores verticais**, procurando sempre o próximo mercado para extrair valor adicional e não relacionado com a sua PEP. Os danos anticoncorrenciais registados no ecossistema de licenciamento de PEP perturbam o acesso equitativo a normas técnicas que apoiam a inovação eficiente.

É importante que as ODN mantenham a sua autonomia em relação à intervenção do governo. Mas quando as ODN não fornecem orientações sobre elementos essenciais de uma negociação de licenciamento de PEP, como o significado da FRAND, **as jurisdições devem fornecer esclarecimentos aos seus intervenientes**. A concessão de licenças PEP tem uma longa história que revelou princípios fundamentais que fundamentam o compromisso da FRAND em garantir um sistema que seja competitivo e benéfico para os consumidores. Estes princípios foram identificados no CWA 95000, *Princípios Fundamentais e Abordagens para o Licenciamento de Patentes Essenciais Padrão* (CWA 95000), desenvolvido por um vasto conjunto de intervenientes europeus através do Acordo de Workshop CEN/CENELEC.⁷ O CWA 95000 foi criado em resposta aos problemas crescentes de abuso da normalização e do licenciamento de PEP que afetam atualmente uma série de setores e segmentos de mercado na UE. Por conseguinte, consideramos que o CWA 95000 está mais bem posicionado para informar a Comissão sobre a forma de estabelecer um ecossistema de licenciamento de PEP equitativo para negociadores de PEP experientes como inexperientes, que promova os objetivos e interesses da indústria, da normalização e, em última análise, dos consumidores.⁸ Esses princípios incluem:

³ Conclusões do Conselho sobre a política de propriedade intelectual, aprovadas pelo Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros) na sua reunião de 18 de junho de 2021.

⁴ Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de novembro de 2021, sobre um plano de ação em matéria de propriedade intelectual para apoiar a recuperação e a resiliência da UE (2021/2007(INI)).

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

⁶ Vide https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3257503_en.

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

⁸ *Id.*

- **Justo e razoável para todos** – O titular de uma PEP sujeita a um compromisso FRAND deve licenciar essa PEP em termos justos, razoáveis e não discriminatórios a todas as empresas, organizações e indivíduos que implementem ou desejem implementar a norma.
- **Injunções disponíveis apenas em determinadas circunstâncias** - As injunções e outras soluções de exclusão não devem ser solicitadas pelos titulares de PEP nem autorizadas, exceto em circunstâncias limitadas em que não existam soluções monetárias. O responsável pela aplicação ou licenciado terá sempre o direito de apresentar reclamações e defesas.
- **A promessa FRAND prolonga-se em caso de transferência** - Se uma PEP aplicável com compromisso FRAND for transferida, os compromissos FRAND acompanham a PEP nessa e em todas as transferências subsequentes.
- **Sem licenças demasiado amplas** - Embora alguns licenciados possam desejar obter licenças mais amplas, o titular da patente não deve exigir que os responsáveis pela aplicação aceitem ou concedam licenças para uma PEP declarada que não seja essencial para a norma, que não seja aplicável, que não seja infringida ou que seja inválida.
- **Royalties FRAND** - Uma taxa razoável para uma PEP válida, infringindo e aplicável com compromisso FRAND deve basear-se no valor da invenção patenteada efetiva, independentemente da sua inclusão na norma, e deve considerar a taxa global de royalties prevista para todas as PEP relevantes para uma determinada norma, bem como o impacto inovador de uma PEP na norma específica. Uma taxa razoável não deve ser avaliada no vazio.

O Regulamento PEP da UE visa estabelecer um equilíbrio entre os interesses dos titulares de patentes e os dos utilizadores da aplicação de normas, incorporando **três componentes importantes de um regulamento de licenciamento de PEP equilibrado**:

- 1) identificação de certos princípios relacionados com a concessão de licenças FRAND de PEP;
- 2) eliminação dos obstáculos desproporcionados à inovação para as pequenas e médias entidades (PME); e;
- 3) nomeação do Instituto Europeu da Propriedade Intelectual (EUIPO) como facilitador de mecanismos sob a orientação de peritos para os litígios relativos à concessão de licenças PEP.

O Regulamento PEP da UE representa medidas positivas tomadas pela Comissão Europeia para fornecer um quadro de licenciamento de SEP mais equilibrado. Devem ser introduzidas alterações para apoiar um processo de licenciamento PEP pró-concorrencial.

A. Princípios-chave reconhecidos subjacentes à definição de FRAND

O texto do Regulamento PEP da UE reconhece os princípios fundamentais da FRAND que muitas vezes impedem as PME inovadoras de entrar ou ter êxito nos setores baseados em tecnologias normalizadas. No **Considerando 3** do Regulamento PEP da UE, a Comissão reconhece que **uma implementação alargada determina o sucesso de uma norma** e, por

consequente, **todos os intervenientes devem poder utilizar a norma.**⁹ Nesta secção, a Comissão explica que as ODN exigem que os titulares de PEP se comprometam a licenciar a sua PEP em condições FRAND para este efeito.¹⁰ Alguns titulares de PEP recusam-se a conceder licenças a determinadas entidades de uma cadeia de valor, concedendo-as a intervenientes a jusante, tais como os fabricantes de produtos finais, dos quais o titular da PEP pode extrair valor adicional para a sua tecnologia patenteada a partir de características não relacionadas com a tecnologia de implementação. Esta secção identifica corretamente que o **compromisso de conceder licenças a todos os utilizadores da aplicação de normas deve ser respeitado pelos detentores subsequentes das PEP.**¹¹ A fim de permitir uma aplicação alargada de uma norma, o compromisso FRAND deve ser aplicado à PEP independentemente do seu titular, uma vez que a tecnologia patenteada contribuiu para a norma antes da transferência da propriedade da patente.

Para que a versão do Regulamento PEP da UE seja a mais eficaz possível, a Comissão deve reconhecer explicitamente outros **princípios fundamentais da FRAND** que identificámos e que foram acordados pelos intervenientes da UE:

- 1) injunções apenas possíveis em circunstâncias limitadas,
- 2) não conceder licenças demasiado amplas, e
- 3) orientar uma análise para determinar uma taxa razoável para uma PEP válida, violada e aplicável com compromisso FRAND, com base no valor da invenção patenteada efetiva para além da sua inclusão na norma

Estamos confiantes de que as concessões judiciais excessivas de medidas cautelares e a sobrevalorização das taxas de royalties em litígios relativos a licenças PEP serão devidamente atenuadas sob os auspícios do centro de competências EUIPO. Por outro lado, a questão do **licenciamento demasiado amplo pode não ser totalmente abordada** se o Regulamento não prever uma redação específica que indique que obrigar os utilizadores da aplicação de normas a licenciar patentes irrelevantes não é compatível com um processo de licenciamento PEP equilibrado e justo. Durante uma negociação de licenciamento de uma PEP, alguns detentores de patentes exigem persistentemente que as PME licenciem patentes que são inválidas, não essenciais ou que não podem ser aplicadas juntamente com a PEP relevante. É importante que a Comissão esclareça que a imposição de condições de licenciamento que exijam um licenciamento cruzado de patentes que não sejam PEP, ou de outras patentes, não está em conformidade com o compromisso FRAND e indica uma falta de razoabilidade por parte do licenciante.

B. Mecanismos para remover barreiras para PME no ecossistema de licenciamento PEP

O **considerando 1 e o artigo 3.º** do Regulamento PEP da UE reconhecem devidamente as **PME como intervenientes importantes no processo de normalização** e implementam mecanismos que apoiam a sua capacidade de serem competitivas nas indústrias de base tecnológica. Através deste regulamento, o EUIPO pode atenuar os desafios das PME no que respeita a um processo de licenciamento PEP justo, proporcionando taxas de acesso reduzidas ou omitidas, aconselhamento e formação gratuitos. Estes mecanismos previstos no regulamento reduzirão os

⁹ Vide COM(2023)232, Considerando 3 em 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.*

obstáculos para as PME e garantirão que estas sejam capazes de tomar decisões informadas durante uma negociação de licenciamento de PEP sem terem de efetuar uma análise custo-eficácia difícil sobre se devem ou não incorrer em taxas de acesso e contratar ajuda jurídica e profissional externa.

Em 2022, havia **84,6 milhões de cidadãos da UE** que constituíam a comunidade de PME em **risco de abusos em licenciamento PEP**.¹² As PME operam com recursos financeiros e profissionais mínimos e têm frequentemente dificuldade em garantir investimentos para os seus produtos. As PME também confiam na equidade e na previsibilidade e têm relutância em depender do acesso a normas que suscitam incertezas e riscos. A maioria dos portfólios de PEP são detidos por empresas internacionais, deixando **as PME da UE vulneráveis a potenciais abusos de poder de mercado por parte de entidades bem financiadas e com bons recursos**.¹³ Atualmente, estas entidades constituem **um pequeno grupo de intervenientes que beneficiam do sistema atual e estão a trabalhar arduamente para se oporem à aplicação do Regulamento PEP da UE**. As PME representam 99% de todas as empresas da UE, contribuem para mais de metade do PIB europeu e participam em todos os sectores da economia.¹⁴ São indispensáveis para os ecossistemas industriais da Europa, para a sua soberania económica e tecnológica e para a sua capacidade de resistência aos choques externos. As PME são vitais para o ecossistema de inovação da UE, para o crescimento económico e para a manutenção do emprego. Vemos a hostilidade em relação ao Regulamento PEP da UE como uma tentativa de perturbar a concorrência em benefício de um pequeno número de detentores de PEP com grandes carteiras e que procuram obter lucros.

C. Adjudicação não vinculativa, por peritos, de litígios relativos a licenças PEP através do EUIPO

O estabelecimento de um **centro de competências** para facilitar as verificações de essencialidade, a fixação de taxas agregadas de royalties e as conciliações FRAND aborda questões importantes que surgem nos litígios relativos à concessão de licenças PEP. Nos termos do **Capítulo 3 do Título 3** do Regulamento PEP da UE, os intervenientes devem registar o seu PEP no centro de competências. O centro de competências efetuará então as **verificações de essencialidade para evitar o registo excessivo através dos procedimentos definidos no Título 5**. As PME são muitas vezes prejudicadas por ações judiciais frívolas intentadas por titulares de PEP que podem ter declarado a sua patente "essencial", fornecendo poucas ou nenhuma provas às ODN, aos agrupamentos de patentes ou às jurisdições nacionais. As ODN têm muitas vezes dificuldade em despendar recursos ou em atribuir adequadamente o ónus de despendar recursos em verificações de essencialidade. É conveniente que a UE preencha esta lacuna para garantir que os intervenientes possam confiar nas determinações de essencialidade. O **artigo 17.º** do Regulamento PEP da UE também prevê que o centro de competências **facilitará acordos sobre a determinação de royalties agregadas** para as PEP que abrangem uma determinada norma. Este processo reduzirá provavelmente a capacidade de certos licenciantes de PEP extraírem royalties excessivos para os seus PEP dos utilizadores da aplicação de normas.

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

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

¹⁴ Uma série de estudos sobre várias tecnologias essenciais sugere que, quando rigorosamente testadas, apenas entre 10% e 50% das patentes declaradas são essenciais (CRA, 2016 e IPlytics, 2017).

Este processo exigirá que os titulares de PEP relevantes divulguem o âmbito da taxa agregada de royalties, incluindo a sua determinação sobre se a taxa é global.¹⁵ A fixação **de taxas globais é prejudicial para as PME**, incluindo as que interagem com a economia da UE, porque permitiria aos titulares de PEP determinar uma taxa de royalties potencialmente desproporcional que, se não fosse acordada pelo utilizador das normas de execução, **permitiria ao titular da PEP solicitar uma injunção nacional** com base numa conduta extraterritorial. A UE deve concentrar-se exclusivamente nos seus intervenientes e **limitar as determinações de taxas de royalties agregadas à sua própria economia**.

O terceiro processo que seria gerido pelo centro de competências seria um processo de **conciliação FRAND obrigatório e não vinculativo**, realizado por avaliadores e conciliadores independentes com vasta experiência em resolução de litígios e na economia de concessão de licenças em condições FRAND. O processo de conciliação FRAND está descrito no **Título 6** do Regulamento PEP da UE. Este processo permitirá que as partes licenciantes cheguem amigavelmente a um acordo quanto aos termos de uma licença PEP sem a ameaça de litígio. O Regulamento PEP da UE deve definir melhor as regras e os procedimentos relativos a este mecanismo de resolução de litígios, a fim de garantir que o seu processo seja justo para todos os intervenientes. Seria adequado que o EUIPO procurasse orientação no CWA 95000 para desenvolver uma compreensão fundamental da FRAND.

IV. Alterações necessárias ao Regulamento PEP da UE para permitir um ecossistema equilibrado de licenciamento PEP na UE

Regulamentações eficazes exigem clareza suficiente para a entidade menos sofisticada afetada pelas suas orientações. O aspecto mais fundamental de um regulamento claro é a **definição correta dos termos essenciais**. Nos **artigo 2.º** do texto do regulamento, muitos termos importantes não são incluídos ou são definidos de forma demasiado restrita. O **artigo 2.º** deverá ser alterado para proporcionar maior clareza e fiabilidade. Os termos que não estão definidos no Regulamento e que são cruciais para o seu significado incluem: **1) Verificação de Essencialidade, 2) Avaliador, 3) Conciliador e 4) Micro, Pequenas e Médias Empresas**. Para ajudar os intervenientes menos sofisticados, se algum destes termos for definido de forma geral pela Comissão ou por outras partes do governo europeu e for aplicável ao Regulamento PEP da UE, o texto deve indicá-lo com uma referência explícita à definição.

O regulamento deve igualmente assegurar que as suas definições não deixem margem para uma interpretação lata. Por exemplo, o regulamento define atualmente **"patente essencial padrão"** como "qualquer patente que seja essencial para uma norma". Uma definição mais exacta de patente essencial padrão seria "qualquer patente que seja contribuída e declarada essencial para uma norma". A definição proposta de **"determinação da FRAND"** deve também ser clarificada de modo a incluir a forma como o processo é iniciado, que é conduzido antes da apresentação de uma ação num tribunal competente de um Estado-Membro e que um conciliador independente facilitará este procedimento, recolhendo provas das partes e emitindo um parecer não vinculativo.

A. As verificações de essencialidade devem ser consistentes para todas as patentes registadas

O texto do Regulamento PEP da UE relativo às verificações de essencialidade é crucial para garantir que os alegados titulares de PEP não estejam a procurar obter lucros adicionais para a

¹⁵ Vide COM(2023)232, artigo 15.º, n.º 2, alínea g) em https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

sua patente de forma fraudulenta. Apoiamos a facilitação das verificações de essencialidade sob os auspícios do EUIPO e a orientação especializada de um avaliador independente, mas a estrutura atual não atinge os objetivos de transparência da Comissão Europeia. **As verificações de essencialidade são necessárias para evitar falsas alegações PEP que conduzam a declarações excessivas.** O **artigo 28.º** não cumpre este objetivo e deve ser modificado para garantir que as patentes não essenciais que alegam ser PEP não sejam registadas no EUIPO e, por conseguinte, não sejam consideradas PEP pelo governo europeu. O **artigo 28.º, n.º 3**, do Regulamento PEP da UE estabelece que as verificações de essencialidade não devem ser efetuadas para mais do que uma PEP de uma respectiva família de patentes. Este sistema permitiria que as patentes potencialmente não essenciais de uma família de patentes fossem aplicadas como PEP na UE, exceto se e até serem posteriormente refutadas por um tribunal competente de um Estado-Membro. Embora o centro de competências selecione anualmente uma amostra de PEP registadas para efetuar verificações de essencialidade, é provável que as patentes não essenciais apresentadas como PEP já tenham causado danos ao ecossistema de licenciamento PEP. Notamos que, tendo em conta as diferenças entre as leis de patentes dos Estados-Membros da UE e as jurisdições fora da UE, **não é razoável determinar que uma patente é essencial numa jurisdição porque é essencial noutra jurisdição.** É prejudicial para o processo de concessão de licenças PEP o facto de a UE considerar as patentes essenciais com base nestes critérios. Este entendimento deve aplicar-se a intervenientes ativos e não activos que sejam titulares de uma PEP declarada. Portanto, **o(s) titular(es) de PEP que declarar(em) a(s) sua(s) patente(s) essencial(is) deve(m) suportar o ónus de provar a essencialidade** de todas as suas respetivas patentes numa família de patentes **após o centro de competências ter determinado que uma dessas patentes é essencial.**

O **considerando 27** também contraria este objetivo ao adotar as verificações de essencialidade existentes pelos agrupamentos de patentes antes da entrada em vigor do regulamento, sem garantir que as verificações cumprem as normas metodológicas estabelecidas pelo centro de competências. A menos que tal seja previsto por autoridade judicial, **as verificações de essencialidade devem ser efetuadas independentemente de avaliações prévias de essencialidade por uma entidade independente.** Alguns titulares de PEP tentam habilmente contornar o processo equitativo através do disfarce do seu conjunto de patentes. Alguns **agrupamentos de patentes** bem conhecidos argumentaram que não estão vinculados ao compromisso FRAND, apesar de **serem agentes de um titular de uma PEP com um compromisso FRAND.** **Honrar a verificação de essencialidade anterior de um conjunto de patentes** proporcionará aos titulares oportunistas de PEP, através dos seus conjuntos de patentes, **a oportunidade de reivindicar patentes potencialmente não essenciais em condições não-FRAND.** As únicas provas de que o EUIPO procura aceitar de exames independentes prévios de essencialidade são o número de registo PEP, a identidade do agrupamento de patentes e do seu administrador, e o avaliador.¹⁶ Isto não deve ser considerado prova suficiente.

- B. As amplas exceções aos processos obrigatórios diminuirão o efeito do regulamento sobre o ecossistema de licenciamento PEP

A Comissão inclui duas amplas **exceções** à aplicação da **taxa de royalties agregada** obrigatória e **aos processos de conciliação FRAND** através do centro de competências que convidam a abusos e anulam o objetivo da criação desses procedimentos.

¹⁶ Vide COM (2023)232, artigo 8.º, alínea b) em https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

1. Medidas cautelares provisórias de "natureza financeira"

O **artigo 34.º, n.º 4**, do texto regulamentar estabelece que qualquer uma das partes pode solicitar, na pendência de uma determinação da FRAND, a um tribunal competente de um Estado-Membro que emita uma medida cautelar provisória de natureza financeira contra um alegado infrator. Não é claro o que constituiria uma "natureza financeira" suscetível de justificar uma injunção provisória. Os intervenientes mais pequenos seriam os mais prejudicados com esta disposição ambígua. Se uma PME fosse sujeita a uma medida cautelar provisória, sofreria provavelmente perdas enormes e irrecuperáveis de receitas e investimentos, mesmo que um tribunal viesse a decidir mais tarde que não houve uma infração efetiva da PEP em questão. Embora a Comissão possa estar a considerar as PME inovadoras titulares de PEP, é provável que esta disposição seja utilizada pela minoria de detentores de grandes carteiras de patentes que têm frequentemente explorado as ambiguidades da lei e da regulamentação em detrimento dos utilizadores da aplicação de normas. Este processo tornaria também ineficaz o objetivo de um processo obrigatório de conciliação FRAND antes da apresentação de queixas à UPC ou a um tribunal competente de um Estado-Membro, uma vez que os titulares de PEP poderiam contornar este requisito.

2. Padrões considerados maduros e bem desenvolvidos

A Comissão prevê igualmente uma **exclusão para casos de utilização identificados** de determinadas normas, sempre que existam provas suficientes de que as negociações de licenças PEP sujeitas a condições FRAND não dão origem a dificuldades ou **ineficiências significativas que afetem o funcionamento do mercado interno**.¹⁷ A Comissão considera que as normas maduras podem ter relações comerciais e práticas de licenciamento bem desenvolvidas para determinados casos de utilização de uma norma, citando comunicações sem fios. Em contrapartida, a Comissão afirma que esses casos de utilização devem ser tratados de forma diferente dos novos casos de utilização, mesmo das mesmas normas, com mercados menos maduros.

A análise das exclusões com base em "casos de utilização", em vez de se basear apenas na norma, não aborda o facto de as dificuldades ou ineficiências significativas que afetam o funcionamento do mercado interno **serem causadas pela falta de acesso à própria norma**, que tem impacto em muitos sectores verticais do mercado. Por conseguinte, **a análise** para determinar as exceções aos mecanismos executados no âmbito do centro de competências **deve basear-se na norma** relativa às normas existentes e futuras.

É também sabido que os litígios relativos à concessão de licenças no âmbito das **normas de comunicações sem fios, telemóveis, Wi-Fi e codecs de áudio/vídeo** continuam a ter impacto na **eficiência da concorrência** e da **inovação no mercado interno da UE** devido à má-fé dos titulares de PEP que participam nessas normas e utilizam **definições ambíguas FRAND das ODN** em seu proveito nas **negociações de licenças PEP**, incluindo a **distorção do valor da sua tecnologia patenteada** para receberem **royalties mais elevadas**. Mais recentemente, um Tribunal Superior do Reino Unido identificou que um detentor proeminente de PEP, a InterDigital Technology Corporation, tentou extrair o valor de toda a tecnologia implementada (um telemóvel), que incluía características (por exemplo, tamanho do ecrã,

¹⁷ Vide COM(2023)232, Considerando 4; artigo 1.º, n.º 3, ponto 4; artigo 66.º, n.º 4); artigo 17; artigo 18; artigo 34.º, n.º 1, em https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

potência do processador, marca) não relacionadas com o Tecnologia PEP.¹⁸ O Tribunal reconheceu que o valor de uma PEP não deveria refletir preços mais elevados não relacionados com os componentes da tecnologia de implementação que funcionam devido à PEP.¹⁹ O Tribunal também revelou recentemente **em ambos *InterDigital v. Lenovo* e em *Optis v. Apple***, que o licenciante da PEP em questão tinha uma **prática constante** de oferecer licenças **não razoáveis e discriminatórias** a "operadores mais pequenos" e de utilizar essas licenças como comparáveis em litígios com licenciados de maior dimensão.²⁰ Os **licenciados mais pequenos** não só não têm a experiência ou os recursos necessários para determinar qual deve ser uma taxa de royalties razoável para uma determinada PEP²¹, como são frequentemente **parte integrante** de um **esquema mais vasto de procura de lucros** por parte de certos titulares de PEP. Consequentemente, **o grande volume de PME** que constituem a economia interna da UE **enfrenta contratempos competitivos** que têm **um efeito dominó nos mercados inteiros**²².

Os **casos de utilização** mais **maduros e litigiosos** para uma norma **encontram-se no espaço das comunicações sem fios**, que a Comissão cita como tendo relações comerciais e práticas de licenciamento bem desenvolvidas. Quando certos **licenciamentos de PEP** não conseguem forçar os utilizadores da aplicação de normas a aceitar condições de licenciamento pouco razoáveis, apesar da sua obrigação FRAND, **recorrem a jurisdições favoráveis** para resolver os seus litígios.²³ Os **tribunais reconheceram mesmo que não devem intervir** nas negociações de licenças PEP, nomeadamente **na determinação das condições FRAND**, mas esforçar-se por fornecer ferramentas para resolver essas questões.²⁴ Estas disputas de licenciamento de PEP baseiam-se na **definição pouco clara de FRAND** delineada pelo **Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI)**, que é **responsável** por cerca de **75 por cento dos litígios de PEP em todo o mundo**.²⁵ As PME não podem permitir-se uma ocorrência tão dispendiosa e podem não querer correr o risco de entrar num mercado que tem um elevado potencial de resultar em litígio.

As normas maduras, como as **normas de comunicações sem fios, telemóveis, WIFI e de codecs de áudio/vídeo**, dão origem a muitos litígios em matéria de concessão de licenças PEP e **justificam a intervenção da UE** para criar mecanismos que reduzam o número de litígios em matéria de concessão de licenças PEP. Por conseguinte, é necessário que as normas de comunicações sem fios, telemóveis, WIFI e de codecs de áudio/vídeo estejam sujeitas a mecanismos do centro de competências nos termos **do artigo 17.º, do artigo 18.º e**

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

¹⁹ *Id.*

²⁰ *Interdigital Technology Co. v. Lenovo Group Ltd.* [2023] EWHC 126, 539 (Pat). ("Tendo considerado todos os elementos de prova sobre a questão dos descontos de volume, cheguei à conclusão clara de que os descontos de volume alegadamente aplicados aos maiores licenciados da InterDigital (ou seja, na ordem dos 60%-80%) não têm qualquer justificação económica ou outra. Em vez disso, o seu principal objetivo é tentar reforçar as "taxas de programação" escolhidas pela InterDigital. O seu principal efeito é a discriminação contra licenciados mais pequenos."); *Optis Cellular Technology v. Apple Retail UK* [2023] EWHC 1095 (Ch) ("[Dada] a natureza das contrapartes da Optis para os produtos comparáveis da Optis - geralmente pequenos intervenientes no mercado, com volumes de vendas reduzidos ou, pelo menos, não massivos - é de perguntar se estas licenças refletem corretamente uma taxa FRAND para uma contraparte como a Apple.").

²¹ *Vide* Comissão Europeia, anexo do inquérito às PME, Q12.

²² 65% (17 de 26) e 64% (18 de 28), respetivamente. Ver Anexo 8.3 Inquérito às PME, Q16.

²³ *Vide* *Sisvel Internacional S.A. v. Haier Deutschland GmbH* (FCJ 2020); *Vide* *Motorola Mobility Inc. v. Microsoft Corp* (2013).

²⁴ *Interdigital Technology Co. v. Lenovo Group Ltd.*, pág. 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/>.

do artigo 34.º, n.º 1, até que a Comissão determine que as relações comerciais estão bem estabelecidas.

V. Conclusão

O Regulamento PEP da UE deve ser aplicado de modo a proporcionar aos intervenientes europeus orientações e procedimentos para que as **negociações de licenciamento PEP sejam justas, previsíveis e fiáveis**. Os objetivos do Regulamento consideram os intervenientes mais desfavorecidas e sub-representadas, nomeadamente **as PME**. Com alterações destinadas a reforçar a utilidade do centro de competências para facilitar negociações justas de concessão de licenças PEP e fornecer às partes informações e ferramentas básicas para tomarem a decisão mais informada possível durante o processo de concessão de licenças, o Regulamento PEP da UE **restringirá os comportamentos abusivos e incentivará a inovação e a concorrência**.

Atenciosamente,



Mike Sax
Fundador e Presidente

Brian Scarpelli
Consultor Sénior de Política Global

Priya Nair
Consultor de Política de Propriedade Intelectual

Anexo: Sugestões de alteração de texto e justificações

ACT | The App Association (A Associação de Aplicações) apresenta abaixo sugestões de alterações de texto e justificações para a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a patentes essenciais padrão e que altera o Regulamento (UE) 2017/1001 (o "Regulamento PEP da UE"). As nossas sugestões de alteração de texto e justificações baseiam-se no feedback dos membros da App Association para melhorar a sua clareza quanto à avaliação das patentes essenciais padrão (PEP) e aos procedimentos de licenciamento justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND) previstos no Regulamento PEP da UE. Os parágrafos selecionados são as secções pertinentes da proposta de regulamento que poderiam beneficiar de maior clareza e não constituem uma análise completa ou exaustiva de todo o texto regulamentar.

Secções de considerandos¹

4 – Exceções aos procedimentos do Centro de Competências

Existem relações comerciais e práticas de licenciamento bem estabelecidas para determinados ~~casos de utilização de~~ normas, ~~como as normas para as comunicações sem fios,~~ com iterações ao longo de várias gerações que conduzem a uma dependência mútua considerável e a um valor significativo que reverte visivelmente tanto para os detentores como para os responsáveis pela aplicação de PEP. ~~Estas normas devem ser identificadas pelos intervenientes em conformidade com o artigo 66.º.~~ Existem outros ~~casos de utilização de normas, normalmente mais inovadores, por vezes das mesmas normas ou de subconjuntos das mesmas~~ com mercados menos maduros, comunidades responsáveis pela aplicação mais difusas e menos consolidadas, para as quais a imprevisibilidade dos royalties e outras condições de licenciamento e a perspectiva de avaliações e valorizações complexas de patentes e litígios relacionados pesam mais fortemente nos incentivos à utilização de tecnologias padronizadas em produtos inovadores. Assim, a fim de assegurar uma resposta proporcionada e bem orientada, certos procedimentos previstos no presente regulamento, nomeadamente a determinação de royalties agregadas e a determinação obrigatória da FRAND antes de um litígio, não devem ser aplicados a casos de utilização identificados ~~de certas~~ normas ou partes de normas relativamente aos quais existam provas suficientes de ~~que as negociações de licenças PEP em condições FRAND não dão origem a dificuldades ou ineficiências significativas.~~ ~~As normas de comunicações sem fios, telemóveis, WIFI e codecs de áudio/vídeo forneceram provas significativas de que dão origem a dificuldades e ineficiências significativas que afetam o funcionamento do mercado interno e devem ser sujeitas ao disposto nos artigos 17.º e 18.º e no artigo 34.º, n.º 1 até que a Comissão determine que as dificuldades e ineficiências significativas que afetam o funcionamento do mercado interno foram resolvidas.~~

Justificação: O considerando 4 deve ser alterado em conformidade com as recomendações acima referidas. As normas têm frequentemente impacto em vários mercados e a determinação das melhores práticas para "casos de utilização" não capta as relações comerciais e as práticas de licenciamento relevantes para qualquer norma. A análise deve, por conseguinte, basear-se na própria norma para as normas atuais e futuras. Sabemos que os litígios relativos à concessão de licenças no âmbito das normas de comunicações sem fios, telemóveis, WIFI e codecs de áudio/vídeo

¹ O título que acompanha o número do preâmbulo não aparece no Regulamento PEP da UE e é apenas indicativo do assunto a que o número se refere.

continuam a ter impacto na eficiência da concorrência e da inovação no mercado interno da UE, porque os criadores de PEP de má-fé que participam nessas normas utilizam definições ambíguas de FRAND das Organizações de Desenvolvimento de Normas (ODN) em seu benefício nas negociações de licenças PEP, incluindo a distorção do valor da sua tecnologia patenteada para receberem royalties mais elevadas. Estas normas dão origem a muitos litígios em matéria de licenciamento de PEP e justificam a intervenção da UE para criar mecanismos que introduzam um sistema de licenciamento claro e previsível para as PEP. Em particular, as PME não podem arcar com um litígio de licenciamento dispendioso e podem não querer correr o risco de entrar num mercado que tem um elevado potencial de resultar em litígio. Assim, essas normas devem ser avaliadas de acordo com os procedimentos do centro de competências do EUIPO.

27 – Verificações de essencialidade

Qualquer ~~avaliação da essencialidade das PEP realizada por uma entidade independente antes de entrada em vigor do Regulamento, por exemplo através de agrupamentos de patentes, bem como~~ determinações de essencialidade das autoridades judiciais devem ser indicadas no registo. ~~Essas PEP~~ não devem ser novamente verificadas quanto à essencialidade depois de terem sido fornecidos ao centro de competências os elementos de prova relevantes que sustentam a informação constante do registo.

Justificação: O considerando 27 deve ser alterado para omitir determinações independentes de essencialidade por agrupamentos de patentes. Salvo disposição em contrário através de autoridade judicial, as verificações de essencialidade devem ser efetuadas para todas as PEP registadas no centro de competências, independentemente de avaliações prévias de essencialidade por uma entidade independente. Alguns agrupamentos de patentes bem conhecidos argumentaram que não estão vinculados ao compromisso FRAND, apesar de serem agentes de um titular de uma PEP com um compromisso FRAND. O facto de um agrupamento de patentes respeitar a sua verificação de essencialidade anterior permitirá aos agrupamentos de patentes oportunistas fazer valer patentes potencialmente não essenciais de acordo com as normas do EUIPO em condições não-FRAND. Nos termos da alínea b) do artigo 8.º do Regulamento PEP da UE, as únicas provas necessárias para aceitar avaliações anteriores de essencialidade independentes são o número de registo PEP, a identidade do agrupamento de patentes e do seu administrador, e o avaliador. Estas provas não são suficientes para confirmar que uma inovação patenteada é essencial para uma norma técnica relevante.

Artigos²

1.3 & 1.4 – Exceções aos procedimentos do Centro de Competências (Normas em vigor)

² Os títulos que acompanham os números dos artigos não aparecem no Regulamento PEP da UE e são apenas indicativos do assunto a que o número se refere.

3. Os artigos 17.º e 18.º e o artigo 34.º, n.º 1, não se aplicam às PEP na medida em que sejam implementadas para ~~casos de utilização de normas~~ identificados pela Comissão em conformidade com o n.º 4. ~~As normas de comunicações sem fios, telemóveis, WIFI e codecs de áudio/vídeo forneceram provas significativas de que dão origem a dificuldades e ineficiências significativas que afetam o funcionamento do mercado interno e devem ser sujeitas ao disposto nos artigos 17.º e 18.º e no artigo 34.º, n.º 1. até que a Comissão determine que as dificuldades e ineficiências significativas que afetam o funcionamento do mercado interno foram resolvidas.~~
4. Se houver provas suficientes de que, no que respeita a casos de ~~utilização identificados de determinadas~~ normas ou partes de normas, as negociações de licenças PEP em condições FRAND não dão origem a dificuldades ou ineficiências significativas que afetem o funcionamento do mercado interno, a Comissão, após um processo de consulta adequado, estabelece, por meio de um ato delegado nos termos do artigo 67.º, estabelecer uma lista ~~desses casos de utilização~~ de normas ou partes das mesmas, para efeitos do n.º 3.

Justificação: O n.º 3 e 4 do Artigo 1.º devem ser alterados de acordo com as seguintes recomendações. A nossa fundamentação para estas alterações sugeridas é consistente com a justificação apresentada para o Considerando 4.

2.9 & (Proposta 2.19-2.23) – Termos claros e definidos

9. "Determinação FRAND", um procedimento estruturado para a determinação dos termos e condições FRAND de uma licença PEP ~~iniciado a pedido de uma das partes, no qual uma pessoa neutra, um conciliador, assiste as partes na determinação dos termos e condições FRAND, pode solicitar provas às partes e deve emitir uma proposta não vinculativa e um relatório, se as partes não conseguirem resolver o seu litígio;~~
10. "royalty agregada": o montante máximo de royalty para todas as patentes essenciais a uma norma;
11. "agrupamento de patentes": uma entidade criada por um acordo entre dois ou mais titulares de PEP para licenciar uma ou mais das suas patentes entre si ou a terceiros;
12. "Avaliação pelos pares": um processo de reavaliação dos resultados preliminares das verificações de essencialidade por avaliadores diferentes dos que efetuaram o verificação de essencialidade inicial;
13. "tabela de reivindicações": uma apresentação da correspondência entre os elementos (características) de um pedido de patente e, pelo menos, um requisito de uma norma ou recomendação de uma norma;
14. "requisito de uma norma": a expressão, no conteúdo de um documento, que veicula critérios objetivamente verificáveis a cumprir e em relação aos quais não é permitido qualquer desvio, caso se pretenda que a conformidade com o documento seja reivindicada;
15. "recomendação de uma norma": a expressão, no conteúdo de um documento, que transmite uma sugestão de escolha possível ou de ação considerada particularmente adequada, sem necessariamente mencionar ou excluir outras;
16. "família de patentes": um conjunto de documentos de patentes que abrangem a mesma invenção e cujos membros têm as mesmas prioridades;
17. "interveniente": qualquer pessoa que possa demonstrar um interesse legítimo nas PEP, incluindo um titular de uma PEP, um implementador, um agente de um titular de uma

PEP ou de um implementador, ou uma associação que represente os interesses dos titulares e implementadores de PEP;

18. "centro de competências": unidades administrativas do EUIPO que desempenham as funções confiadas ao EUIPO ao abrigo do presente regulamento.
19. "verificação de essencialidade" significa o processo de avaliação do carácter essencial de uma PEP solicitada para uma norma, tal como concebida no presente regulamento, por um avaliador da lista de avaliadores criada ao abrigo do presente regulamento;
20. "avaliador": pessoa que efetua as verificações de essencialidade;
21. "conciliador": pessoa que participa numa determinação da FRAND ou que é chamada a assistir as partes na fixação de uma royalty agregada;
22. "avaliação pelos pares": um processo de reavaliação dos resultados das verificações de essencialidade por outros avaliadores que não os que efectuaram a verificação de essencialidade original;
23. "Micro, pequenas e médias empresas" (PME): as empresas tal como definidas na Recomendação da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas

Justificação: O n.º 9 deve ser alterado e os números 19 a 23 propostos devem ser incluídos no artigo 2.º. Para atingir os objetivos da Comissão de promover a transparência e a previsibilidade na concessão de licenças PEP, a Comissão deve clarificar e definir todos os termos que são essenciais para as disposições do Regulamento PEP da UE. Definições claras são particularmente importantes para as PME que operam com recursos financeiros e profissionais mínimos durante o processo de licenciamento. As linhas vermelhas que fornecemos definem termos que são essenciais para a compreensão deste regulamento. Por este motivo, instamos a Comissão a definir claramente todos os termos que são cruciais para a transparência e previsibilidade do Regulamento PEP da UE.

Artigo 3.º proposto – Princípios essenciais das obrigações FRAND

A obrigação de licenciar uma PEP em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND) deve incluir que:

1. O titular de uma PEP não pode recusar licenciar as suas PEP a uma parte que esteja disposta a concordar com os termos e condições da FRAND;
2. Uma obrigação FRAND relativa a uma PEP que vincule um titular de patente, vincula qualquer titular de patente subsequente e os seus agentes, incluindo agrupamentos de patentes;
3. O titular de uma PEP não deve exigir que os implementadores obtenham ou concedam licenças para uma PEP com compromisso FRAND que não seja essencial para a norma, que não seja aplicável, que não tenha sido infringida ou que seja inválida;
4. O titular de uma PEP não deve procurar obter injunções e outras medidas de exclusão, exceto em circunstâncias limitadas em que não existam medidas monetárias;
5. Uma taxa razoável para uma PEP válida, infringida e aplicável com compromisso FRAND deve basear-se no valor efetivo da invenção patenteada, independentemente

da sua inclusão na norma, e deve considerar a taxa global de royalties prevista para todas as PEP relevantes para uma determinada norma.

Justificação: O artigo proposto deverá ser incluído no texto deste regulamento. O texto sublinhado a vermelho acima inclui cinco princípios amplamente aceites para garantir um processo de licenciamento PEP equilibrado. Muitas ODN que exigem um compromisso FRAND não fornecem frequentemente uma definição clara, o que permite táticas abusivas por parte dos titulares de PEP, incluindo a exploração de ambiguidades no compromisso FRAND. Nos casos em que as ODN não são transparentes, a Comissão deve fornecer orientações aos intervenientes da UE. O n.º 1 deste artigo proposto atenua a possibilidade de um titular de uma PEP recusar a concessão de uma licença a um licenciado disposto a abusar dos concorrentes no seu mercado e extrair valor adicional pela sua PEP de certos licenciados, normalmente um fabricante de produtos finais. O n.º 2 deste artigo proposto garante que os titulares de PEP não utilizem táticas de transferência para que o cessionário evite um compromisso FRAND. Por conseguinte, solicitamos que a Comissão introduza esta nova proposta de artigo que define dois elementos integrantes do compromisso FRAND.

8(b) – Avaliações independentes de verificação da essencialidade

O titular da PEP fornecerá ao centro de competências as seguintes informações, que serão incluídas na base de dados e referenciadas no registo:

(a) Uma decisão definitiva sobre a essencialidade de uma PEP registada, tomada por um tribunal competente de um Estado-Membro, no prazo de seis meses a contar da publicação dessa decisão.

~~(b) Qualquer verificação de essencialidade antes de [JO: inserir a data = 24 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento] por um avaliador independente no contexto de um agrupamento, identificando o número de registo da PEP, a identidade do agrupamento de patentes e do seu administrador, e o avaliador.~~

Justificação: Pelas razões apresentadas para as alterações sugeridas no considerando 27, a alínea b) do artigo 8.º deve ser omitida.

15(2)(g) – Fixação de uma taxa agregada de royalties específica para a UE

2. A notificação efetuada em conformidade com o n.º 1 deve conter as seguintes informações:

- (a) o nome comercial da norma;
- (b) A lista de especificações técnicas que definem a norma;
- (c) Os nomes dos titulares de PEP que efetuam a notificação referida no n.º 1;
- (d) A percentagem estimada que os titulares de PEP referidos no n.º 1 representam no conjunto dos titulares de PEP;
- (e) a percentagem estimada de PEP que possuem coletivamente de todas as PEP para a norma;
- (f) As implementações conhecidas dos titulares de PEP referidas na alínea c);
- (g) A ~~royalty~~ agregada global, ~~a menos que as partes notificantes especifiquem que a royalty agregada não é global;~~

(h) Qualquer período em relação ao qual seja válida a royalty agregada referida no n.º 1.

Justificação: O n.º 2, alínea g), do artigo 15.º deve ser omitido. As partes só deverão poder chegar a acordo sobre uma taxa de royalties específica para a União Europeia. A fixação de taxas de royalties globais é prejudicial para os intervenientes, incluindo as PME, porque permite que os titulares de PEP determinem uma taxa de royalties potencialmente desproporcional que, se não for acordada pelo utilizador da aplicação de normas, permitiria ao titular de PEP solicitar uma injunção mundial. Algumas jurisdições europeias permitiram estas táticas abusivas, levando outros países a seguir o exemplo em defesa dos seus inovadores. Assim, o resultado conduziu a uma batalha entre as jurisdições que se recusam a manter a medida cautelar concedida por outra jurisdição. A UE deve concentrar-se exclusivamente nos seus intervenientes e limitar a fixação de taxas de royalties agregadas à sua própria economia.

18(1) – Fixação de uma taxa de royalties agregada específica para a UE

1. Um titular de PEP ou um implementador pode solicitar ao centro de competências uma opinião especializada não vinculativa sobre uma royalty agregada **global**.

Justificação: O n.º 1 do artigo 18.º deve ser alterado para garantir que as taxas de royalties agregadas sejam específicas da UE. Embora tenhamos consciência de que não permitir a fixação de taxas de royalties globais deixará um problema de fragmentação em todo o mundo, este regulamento é um passo em direção a uma solução mais ampla. A longo prazo, as jurisdições deverão trabalhar em conjunto para desenvolver um mecanismo internacional mais alargado para harmonizar os esforços no âmbito do panorama internacional de licenciamento de PEP. Este regulamento servirá para estimular a economia da UE, fornecendo simultaneamente um quadro modelo para as suas economias internas a outras jurisdições.

28(3) – Procedimento de verificação de essencialidade coerente

1. O centro de competências deverá administrar um sistema de verificações da essencialidade, garantindo que estas são efetuadas de forma objetiva e imparcial e que a confidencialidade das informações obtidas é salvaguardada.

2. A verificação da essencialidade será realizada por um avaliador selecionado nos termos do artigo 27.º. Os avaliadores deverão realizar verificações de essencialidade das PEP registadas para a norma para a qual se encontram registadas.

~~3. As verificações de essencialidade não serão efetuadas em mais do que uma PEP registada no centro de competências, nos termos do artigo 20.º.~~

4. A ausência de uma verificação de essencialidade ou de uma verificação de essencialidade contínua não impede negociações de licenciamento ou qualquer processo judicial ou administrativo relativo a uma PEP registada.

5. O avaliador resumirá o resultado da verificação de essencialidade e as razões que o justificam num parecer fundamentado ou, em caso de avaliação pelos pares, num parecer fundamentado final, que não será juridicamente vinculativo.

6. O resultado da verificação de essencialidade efetuada e o parecer fundamentado do avaliador ou o parecer fundamentado final do avaliador paritário podem ser utilizados como prova perante os intervenientes, agrupamentos de patentes, autoridades públicas, tribunais ou árbitros.

[n.º 7 proposto] Dentro de um período de tempo razoável, determinado caso a caso pelo centro de competências, e se o avaliador considerar que uma patente de uma família de patentes é essencial, o(s) titular(es) da PEP tem(têm) o ónus de provar a essencialidade de todas as outras patentes da família de patentes.

Justificação: O n.º 3 do artigo 28.º deve ser omitido e o n.º 7 proposto deve ser incluído para garantir um processo de verificação da essencialidade previsível e fiável. É importante que a Comissão considere o licenciamento demasiado amplo de patentes não relevantes e não essenciais. A possibilidade de uma PEP numa família de patentes determinar a essencialidade de outras patentes da família de patentes permitirá que patentes potencialmente não essenciais sejam aplicadas como PEP na UE, a menos que, e até que, seja posteriormente refutada por um tribunal competente de um Estado-Membro ou que a PEP seja selecionada numa verificação anual da essencialidade. Em qualquer dos casos, a patente potencialmente não essencial já terá causado danos ao ecossistema de licenciamento PEP. Tendo em conta as diferenças entre as leis de patentes dos Estados-Membros e as jurisdições fora da UE, não é razoável determinar que uma patente é essencial numa jurisdição com base no facto de ser essencial noutra jurisdição. É prejudicial para o ecossistema de concessão de licenças PEP o facto de a UE considerar as patentes essenciais com base nestes parâmetros. Este entendimento deve aplicar-se aos intervenientes, praticantes e não praticantes, que sejam titulares de uma PEP declarada. Portanto, o(s) titular(es) de PEP que declara(m) a(s) sua(s) patente(s) essencial(is) deve(m) suportar o ónus de provar o carácter essencial de todas as suas patentes respetivas numa família de patentes, após o centro de competências ter determinado que uma dessas patentes é essencial.

33 – Verificações coerentes de essencialidade

1. O centro de competências deve incluir o resultado da verificação de essencialidade ou da avaliação pelos pares no registo, bem como o parecer fundamentado e o parecer fundamentado final na base de dados. ~~O resultado da verificação de essencialidade ao abrigo do presente regulamento será válido para todas as PEP da mesma família de patentes.~~

2. O centro de competências deve publicar no registo a percentagem de amostras de PEP que passaram com êxito no teste de essencialidade, por titular de PEP e por norma específica registada.

3. Se a publicação dos resultados contiver um erro imputável ao centro de competências, este corrigirá o erro, por sua própria iniciativa ou a pedido do titular do registo PEP, e publicará a correção.

Justificação: A revisão sugerida do n.º 1 do artigo 33.º deve ser feita em conformidade com o n.º 3 do artigo 28.º, e o considerando 3 da proposta de Regulamento PEP da UE.

34 – Excepções gerais aos procedimentos obrigatórios do centro de competência (Medidas cautelares provisórias)

1. A determinação da FRAND em relação a uma norma e implementação para a qual tenha sido criada uma entrada no registo deve ser iniciada por qualquer uma das seguintes pessoas:

(a) Titular da PEP, antes do início de uma ação por infração à PEP num tribunal competente de um Estado-Membro;

(b) O implementador de uma PEP antes de qualquer pedido de determinação ou avaliação dos termos e condições FRAND de uma licença PEP perante um tribunal competente de um Estado-Membro.

2. A parte que solicita a determinação FRAND é designada por "parte requerente", qualquer parte que responda ao pedido é designada por "parte que responde" e ambas são designadas por "partes" para efeitos da determinação FRAND.

3. A determinação FRAND pode ser iniciada por uma das partes ou celebrada pelas partes para resolver voluntariamente litígios relacionados com os termos e condições FRAND.

~~4. A obrigação de iniciar a determinação FRAND nos termos do n.º 1 antes do processo judicial não prejudica a possibilidade de qualquer das partes solicitar, na pendência da determinação FRAND, que o tribunal competente de um Estado-Membro emita uma medida cautelar provisória de natureza financeira contra o alegado infrator. A medida cautelar provisória exclui a apreensão dos bens do alegado infrator e a apreensão ou entrega dos produtos suspeitos de violarem uma PEP. Sempre que a legislação nacional preveja que a medida cautelar provisória de natureza financeira só pode ser requerida na pendência de um processo quanto ao fundo, qualquer das partes pode intentar uma ação quanto ao fundo perante o tribunal competente de um Estado-Membro para o efeito. Contudo, as partes solicitarão ao tribunal competente de um Estado-Membro que suspenda o processo PT 47 PT quanto ao fundo durante o período de determinação FRAND. Ao decidir se concede a medida cautelar provisória, o tribunal competente de um Estado-Membro deve considerar que está em curso um procedimento para a determinação FRAND.~~

5. Uma vez terminada a determinação FRAND, as partes terão à sua disposição toda a gama de medidas, incluindo medidas provisórias, cautelares e corretivas.

Justificação: O n.º 4 do artigo 34.º deve ser omitido na sua totalidade. A falta de clareza sobre o que constitui "natureza financeira" para efeitos de medidas cautelares provisórias seria mais prejudicial para as pequenas partes interessadas. As PME têm menos probabilidades de inovar com base nas normas quando há menos fiabilidade e transparência nos quadros políticos e jurídicos fundamentais. Se uma PME for sujeita a uma medida cautelar provisória, é provável que sofra perdas irreversíveis e maciças de receitas e investimentos, mesmo que um tribunal decida mais tarde que não houve uma infração efectiva da PEP em questão. Embora a Comissão possa estar a considerar as PME inovadoras titulares de PEP, é provável que esta disposição seja utilizada pela

minoria de detentores de grandes carteiras de patentes que têm frequentemente explorado as ambiguidades da lei e da regulamentação em detrimento dos utilizadores da aplicação de normas. Este processo tornaria também ineficaz o objetivo de uma determinação obrigatória da FRAND antes da apresentação de queixas à UPC ou a um tribunal competente de um Estado-Membro, uma vez que os titulares de PEP poderiam contornar este requisito.

66 – Exceções gerais aos procedimentos obrigatórios do centro de competência (normas existentes)

1. Até [JO: inserir a data = 28 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento] os titulares de PEP essenciais para uma norma publicada antes da entrada em vigor do presente regulamento ("normas existentes"), para as quais foram assumidos compromissos FRAND, poderão notificar o centro de competências, nos termos dos artigos 14.º, 15.º e 17.º, de qualquer uma das normas existentes ou de partes das mesmas que serão determinadas no ato delegado em conformidade com o n.º 4. Os procedimentos e os requisitos de notificação e publicação estabelecidos no presente regulamento aplicam-se mutatis mutandis.

2. Até [JO: inserir a data = 28 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento], os responsáveis pela aplicação de uma norma, norma publicada antes da entrada em vigor do presente Regulamento, relativamente à qual tenham sido assumidos compromissos FRAND poderão notificar, nos termos do artigo 14.º, n.º 4, o centro de competências de qualquer das normas existentes ou de partes das mesmas, que serão determinadas no ato delegado em conformidade com o n.º 4. Os procedimentos e os requisitos de notificação e publicação estabelecidos no presente regulamento aplicam-se mutatis mutandis.

3. Até [JO: inserir a data = 30 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento], um titular de PEP ou um responsável pela aplicação pode solicitar um parecer especializado nos termos do artigo 18º sobre PEP essenciais para uma norma existente ou partes da mesma, que serão determinadas no ato delegado em conformidade com o n.º 4. Os requisitos e procedimentos previstos no artigo 18º aplicam-se mutatis mutandis.

4. Se o funcionamento do mercado interno for gravemente distorcido devido a ineficiências no licenciamento de PEP **que abranjam uma norma**, a Comissão, após um processo de consulta adequado, determina, por meio de um ato delegado nos termos do artigo 67º, quais as normas existentes, as suas partes ~~ou os casos de utilização relevantes~~ que podem ser notificados nos termos dos n.ºs 1 ou 2, ou para os quais pode ser solicitado um parecer de peritos nos termos do n.º 3. O ato delegado determina igualmente quais os procedimentos e requisitos de notificação e publicação previstos no presente regulamento que se aplicam a essas normas existentes. O ato delegado deve ser adotado EN 59 EN no prazo de [JO: inserir a data = 18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento].

5. O presente artigo aplica-se sem prejuízo de quaisquer actos celebrados e direitos adquiridos por [JO: inserir a data = 28 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento].

Justificação: O artigo 66.º deve ser alterado de acordo com as seguintes recomendações. A nossa argumentação para estas alterações sugeridas é coerente com a justificação apresentada para o considerando 4 e o artigo 1.º.