

Bruxelles, 28. travnja 2023.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2023/0133(COD)

8900/23
ADD 4

PI 57
COMPET 386
MI 354
IND 208
IA 90
CODEC 750
RC 11

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	27. travnja 2023.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	SWD(2023) 125 final
Predmet:	RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE SAŽETAK IZVJEŠĆA O PROCJENI UČINKA priložen dokumentu Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o patentima bitnima za normu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1001

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument SWD(2023) 125 final.

Priloženo: SWD(2023) 125 final



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 27.4.2023.
SWD(2023) 125 final

RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE
SAŽETAK IZVJEŠĆA O PROCJENI UČINKA

priložen dokumentu

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća
o patentima bitnima za normu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1001

{COM(2023) 232 final} - {SEC(2023) 174 final} - {SWD(2023) 123 final} -
{SWD(2023) 124 final}

Sažetak
Procjena učinka Prijedloga uredbe o uspostavi registra patenata bitnih za normu, sustava za procjenu bitnosti patenata, mehanizma za rješavanje sporova prema načelima FRAND i postupka za <i>ex ante</i> utvrđivanje agregirane naknade za licenciju za normu
A. Potreba za djelovanjem
Zašto? Koji se problem rješava?
Patenti bitni za normu (SEP) patenti su kojima se štiti tehnologija potrebna za ispunjavanje industrijske norme. Takve su norme, na primjer, komunikacijske norme (npr. 3G, 4G, 5G, WiFi, NFC), norme za kompresiju i dekompresiju audiopodataka/videopodataka (MPEG, HEVC) te normizirane tehnologije za pohranu i razmjenu podataka (CD i DVD), formate fotografija (JPEG) i interoperabilnost kućnih audiouređaja/videouređaja (HAVi). U praksi se brojne komunikacijske norme odnose na sve povezane uređaje, uključujući telefone, pametne televizore, povezane automobile, pametna brojila i terminale za mobilno plaćanje, a i druge norme također se upotrebljavaju u različitim vrstama proizvoda. Primjenjivost SEP-ova koji obuhvaćaju sve te norme (posebice za komunikaciju) povećat će se s porastom „interneta stvari” (IoT) te s brojnim inicijativama usmjerenima na zelenu tranziciju (npr. očuvanje energije). SEP-ovi su „bitni” u smislu da se patentirani izum mora upotrebljavati (implementirati) u proizvodima kako bi bili u skladu s tehničkom normom. Zbog toga vlasnik SEP-a ima privilegiran položaj na tržištu u odnosu na implementatora normizirane tehnologije jer ne postoji alternativa korištenju njegovih SEP-ova. Iako mogu postojati različite norme za neke funkcionalnosti (npr. video), za određene široko korištene norme (posebno mobilnu povezivost kao što su 4G, 5G) ne postoji alternativa. Kako bi se ograničila ili spriječila zlorupaba tog položaja, organizacija za normizaciju u kojoj su društva članovi i kojoj prijavljuju svoje SEP-ove zahtijeva od njih da se obvežu da će licencirati svoje SEP-ove implementatorima po „poštenim, razumnim i nediskriminirajućim” (FRAND) uvjetima. Osim te opće obveze ne postoji zakonodavstvo EU-a kojim bi se posebno reguliralo licenciranje SEP-a. Za vrijeme pripreme ove inicijative Komisija je prikupila znatnu količinu dokaza od dionika, uključujući MSP-ove, koji su ukazali na to da postupak licenciranja SEP-a nije učinkovit te da treba poboljšati transparentnost i strukturu. O pitanjima povezanim s licenciranjem SEP-a redovito se raspravlja i s tijelima nadležnima za tržišno natjecanje, uključujući Glavnu upravu Europske komisije za tržišno natjecanje. Neka od važnih spornih pitanja su visoki transakcijski troškovi licenciranja i nesigurnost zbog opterećenja povezanog s plaćanjem naknade za licenciju za SEP. Zbog nedovoljno informacija implementatori ne mogu dovoljno unaprijed procijeniti svoju izloženost SEP-u kako bi pri planiranju poslovanja u segmentu pojedinog proizvoda mogli uzeti u obzir troškove licenciranja. S druge strane, vlasnici SEP-a žale se na dugotrajne i skupe pregovore, posebno s velikim implementatorima. Konkretnije, utvrđeni su sljedeći uzroci tih problema: prvo, postoje samo ograničene informacije o tome tko posjeduje SEP-ove i nije sigurno da su svi patenti za koje se traži licencija doista nužni (bitni) za primjenu norme. Drugo, postoji vrlo malo informacija o licencijskim naknadama za SEP (naknada za licenciju po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima (FRAND)), tako da implementatori s nedovoljno ili bez stručnog znanja ili resursa ne mogu procijeniti opravdanost zahtjeva vlasnika SEP-a za naknadu za licenciju. Naposljetku, sporovi o licenciranju mogu biti dugotrajni i skupi. Stoga sama prijetnja privremenom mjerom (koja dovodi do obustave proizvodnje proizvoda kojima

se navodno povređuje pravo) i vjerojatnost dugotrajnog i skupog sudskog postupka mogu dovesti do pritiska na implementatore, osobito mala i srednja poduzeća, da pristanu platiti licenciju po cijenama koje možda nisu utvrđene prema načelima FRAND. Za vlasnike SEP-a traženje rješenja sudskim putem također zahtijeva znatnu količinu sredstava, osobito vremena tijekom kojeg ne primaju prihod od naknade za licenciju.

Tržište prihoda od licenciranja je znatno. U 2015. godini procijenjeno je na oko 18 milijardi USD u cijelom svijetu samo za celularne norme. Pod pretpostavkom da poduzeća iz EU-a plaćaju proporcionalni udio BDP-a EU-a, implementatori iz EU-a svake godine plaćaju najmanje 3 milijarde EUR naknada za licencije. U svijetu postoji 261 aktivan davatelj licencija za SEP, a 31 se nalazi u EU-u (najvažniji su dionici Nokia, Ericsson, Phillips i Siemens) i oni drže oko 15 % svjetskih SEP-ova. Procjenjuje se da će potencijalnih implementatora u EU-u biti 3 800.

Što se nastoji postići ovom inicijativom?

Ciljevi su ove inicijative: i. osigurati da krajnji korisnici, uključujući mala poduzeća i potrošače u EU-u, imaju koristi od proizvoda koji se temelje na najnovijim normiziranim tehnologijama po razumnim cijenama; ii. učiniti EU privlačnim mjestom za razvoj inovacija i normi (među ostalim za globalne sudionike) te iii. osigurati da vlasnici i implementatori SEP-ova iz EU-a uvode inovacije u EU-u, proizvode i prodaju proizvode u EU-u te da budu konkurentni na svjetskim tržištima izvan EU-a.

Kako bi se to postiglo, inicijativom se nastoje olakšati pregovori o licenciranju SEP-a i sniziti transakcijski troškovi za vlasnike i implementatore SEP-ova tako što će se: i. dati jasnije informacije o tome tko posjeduje SEP-ove i koji su SEP-ovi uistinu bitni; ii. bolje razjasniti naknade za licencije po uvjetima FRAND i drugi uvjeti i iii. olakšati rješavanje sporova povezanih sa SEP-om.

Koja je dodana vrijednost djelovanja na razini EU-a?

Očekuje se da će se djelovanjem na razini EU-a smanjiti troškovi za dionike, odnosno vlasnike i implementatore SEP-ova te za države članice. Na primjer, postojao bi jedan registar SEP-ova, jedna provjera bitnosti po kategoriji patenata, jedna zajednička metodologija za takve provjere te pojednostavnjen i transparentan postupak mirenja za utvrđivanje uvjeta FRAND. Vlasnici i implementatori SEP-ova ne bi morali snositi iste troškove u svakoj državi članici EU-a kao što bi bio slučaj s nacionalnim rješenjima, posebno u situaciji u kojoj je većina normi regionalna ili globalna.

B. Rješenja

Koje su se zakonodavne i nezakonodavne opcije razmatrale? Postoji li najpoželjnija opcija? Zašto?

Opcije politike postupno se izrađuju, a svaka od njih dodaje nove elemente prethodnoj.

- Opcija 0: **bez izmjena politike.**
- Opcija 1: **dobrovoljne smjernice.** Utvrdit će se neobvezujuće smjernice o licenciranju SEP-a. Centar stručnosti za SEP-ove osnovan u okviru EUIPO-a¹ pružao bi besplatne savjete MSP-ovima o pregovorima o licenciranju (uključujući osposobljavanje) i pratio tržište SEP-ova, provodio studije o licenciranju SEP-ova i promicao alternativno rješavanje sporova.

¹ Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo.

- **Opcija 2: registar SEP-ova s provjerama bitnosti.** Vlasnici SEP-ova koji žele licencirati svoje SEP-ove kako bi mogli dobivati naknade za licencije i provesti ih u EU-u morat će upisati svoje patente u registar SEP-ova. Kako bi se kontrolirala kvaliteta registra, provjere bitnosti provodio bi neovisni ocjenjivač u skladu s metodologijom koju utvrđuje Komisija na razini EU-a i sustavom kojim upravlja EUIPO. Podopcije su: i. provjera svih registriranih patenata ili ii. provjera malog broja patenata koje su prethodno odabrali vlasnici/implementatori SEP-ova i nasumičnog uzorka patenata koje je registrirao svaki vlasnik SEP-a.
- **Opcija 3: registar SEP-ova s provjerama bitnosti i postupak mirenja.** Prije pokretanja spora stranke u sporu o licenciranju SEP-a morale bi pristupiti obveznom postupku mirenja (uz neke iznimke). Neovisni miritelj nastojao bi pomoći strankama da postignu uzajamno prihvatljive uvjete licenciranja. Na kraju postupka miritelj će izdati neobvezujuće izvješće s preporukama o visini naknade po uvjetima FRAND (koje sadržava dio koji je povjerljiv i onaj koji to nije).
- **Opcija 4: agregirana naknada za licenciju za SEP-ove.** Uspostavili bi se postupci za utvrđivanje agregirane naknade za licenciju (tj. ukupne najviše cijene) za primjenu norme prije ili ubrzo nakon njezine objave. Od vlasnika SEP-ova očekuje se da se dogovore o takvim naknadama za licenciju (potencijalno uz pomoć neovisnog posrednika iz centra stručnosti). Osim toga, implementatori i vlasnici SEP-ova mogli bi zatražiti stručno mišljenje o agregiranoj naknadi za licenciju, pri čemu bi sve zainteresirane strane mogle iznijeti svoja stajališta. Naposljetku, za vrijeme mirenja mogla bi se utvrditi agregirana naknada za licenciju. Ta agregirana naknada ne bi bila obvezujuća i bila bi objavljena u registru SEP-ova.
- **Opcija 5: klirinška kuća za SEP.** Uspostava jedinstvene kontaktne točke u kojoj bi implementatori mogli steći licencije za SEP polaganjem agregirane naknade za licenciju kod centra stručnosti. Vlasnici SEP-ova trebali bi obavijestiti centar o tome kako da raspodjeli agregirane naknade za licenciju među njima jer inače ne bi mogli prikupiti naknade za licencije. Također bi trebali potpisati sporazume o licenciranju sa svakim implementatorom koji bi uplatio polog. Sve naknade za licencije koje vlasnici SEP-ova ne prikupe u roku od jedne godine od pologa bit će vraćene implementatorima.

U svim bi opcijama centar stručnosti naplaćivao naknade za troškove svojih aktivnosti, kao i za aktivnosti uključenih vanjskih stručnjaka (ocjenjivača bitnosti i miritelja).

Tko podržava koju opciju?

Opcije su osmišljene nakon opsežne analize postojeće literature, uključujući mišljenja stručne skupine za SEP i sektora za vrijeme niza internetskih seminara. O njima se razgovaralo sa stručnjacima koji imaju odgovarajuće iskustvo. Većina opcija može se usporediti s prijedlozima stručne skupine za SEP koja je dobila znatnu potporu svojih članova. Osim toga, za vrijeme javnog savjetovanja velik broj ispitanika (osobito implementatori SEP-ova) izjasnio se da je potrebno bolje informirati javnost o SEP-ovima i naknadama za licencije po uvjetima FRAND, među ostalim o agregiranim naknadama za licencije. Oko 53 % ispitanika arbitražu smatra korisnom, a oko 35 % njih korisnim smatra mirenje. Ispitanici su istaknuli da se ti instrumenti ne upotrebljavaju u dovoljnoj mjeri, prvenstveno zato što su povjerljivi. Nedostaci postojećih mehanizama bili bi otklonjeni predloženim postupkom mirenja (postupak utvrđivanja uvjeta FRAND). MSP-ovi su posebno istaknuli da nemaju dovoljno sredstava za pregovore s vlasnicima SEP-ova, što ukazuje na njihovu potporu svim mjerama kojima se smanjuju transakcijski troškovi.

C. Učinci najpoželjnije opcije

Koje su prednosti najpoželjnije opcije (ako postoji, inače prednosti glavnih opcija)?

Opcija 4 najpoželjnija je opcija. Opcijom se smanjuju nejednake količine informacija kojima raspolažu nositelji SEP-a i implementator tako što se potonjem daju informacije o tome tko su relevantni nositelji SEP-a, koliko su SEP-ova upisali u registar i kolika je njihova bitnost (utvrđeno na temelju reprezentativnog slučajnog uzorka svih registriranih SEP-ova) i koliki je potencijalni (ili najveći) ukupni trošak primjene normizirane tehnologije (agregirana naknada za licenciju). Uvođenje obveze mirenja prije pokretanja sudskog postupka vjerojatno će svesti troškove rješavanja sporova SEP-a na oko 1/8 sadašnjih troškova jer će miritelj pomoći objema stranama da postignu dogovor. Centar stručnosti davat će objektivne informacije, smjernice i potporu MSP-ovima u vezi sa SEP-ovima i njihovim licenciranjem. Koristi i troškovi prikazani su u tablici u nastavku.

Tablica 1: Prosječni približni godišnji troškovi i koristi najpoželjnije opcije prema strani na koju utječu i lokaciji (u milijunima EUR).

		EU	Treće zemlje	Ukupno
Implementatori SEP-ova	Troškovi	-0,77	-0,77	-1,5
	Koristi	12,89	13,03	25,9
	<i>Neto</i>	<i>12,11</i>	<i>12,26*</i>	<i>24,4</i>
Nositelji SEP-a	Troškovi	-8,13	-46,04	-54,2
	Koristi	3,79	21,50	25,3
	<i>Neto</i>	<i>-4,33</i>	<i>-24,54</i>	<i>-28,9</i>
<i>Međuzbroj (neto učinak za implementatore i nositelje)</i>		<i>7,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>-4,5</i>
Korist za EPO/nacionalni patentni ured		29,0		29,0
<i>Ukupna neto korist</i>		<i>36,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>24,5</i>

* Odnosi se na implementatore iz trećih zemalja s društvima kćerima u EU-u.

Napomena: brojevi su zaokruženi, što može utjecati na ukupne vrijednosti.

Koji su troškovi najpoželjnije opcije (ako postoji, inače troškovi glavnih opcija)?

Većinu troškova najpoželjnije opcije snosili bi nositelji SEP-ova, uglavnom iz trećih zemalja. Ti se troškovi uglavnom sastoje od pristojbe za registraciju SEP-a i naknade za ocjenjivače bitnosti. Osim toga, postoje neizvjesni troškovi zbog neizravnih učinaka opcije koji bi mogli potaknuti aktivnost patentiranja i time povećati troškove održavanja patenta.

Kako će to utjecati na poduzeća, MSP-ove i mikropoduzeća?

Među vlasnicima SEP-ova sa sjedištem u EU-u relativno je malo malih i srednjih poduzeća (jednoznamenasti broj). Vlasnicima SEP-ova koji su MSP-ovi trenutačno nedostaju resursi za učinkovito licenciranje njihovih SEP-ova. Registar bi omogućio vidljivost i pozitivnu ocjenu njihovih portfelja SEP-ova, agregirana naknada za licenciju pomogla bi opravdati njihove zahtjeve za naknade za licenciju, a postupkom utvrđivanja uvjeta FRAND (mirenje) omogućilo bi im se da podnesu zahtjev za licenciranje bez pokretanja skupih sporova (vidjeti objašnjenje u trećem koraku). Vlasnici SEP-ova koji su MSP-ovi ujedno bi plaćali manje pristojbe.

Oko 85 % od 3 800 utvrđenih potencijalnih implementatora SEP-ova su MSP-ovi. Inovativni MSP-ovi već su podnosili višestruke zahtjeve primjenom normi kao što su celularna norma, norme za Wi-Fi i NFC. Stoga je za takve MSP-ove relevantno pitanje kako licencirati te tehnologije. Ovom se inicijativom rješavaju važni problemi s kojima se MSP-ovi suočavaju za vrijeme pregovora o SEP-ovima ili poslovnog planiranja, kao što su veličina portfelja SEP-ova, agregirana naknada za licenciju i utvrđivanje uvjeta FRAND. Osim toga, u okviru

inicijative MSP-ovima koji su implementatori nude se manje pristojbe za korištenje usluga centra stručnosti i besplatno savjetovanje o SEP-ovima.
Hoće li to bitno utjecati na državne proračune i uprave?
Ne. Predviđeni sustav financirat će se iz pristojbi koje EUIPO naplaćuje za registraciju, provjere bitnosti, pristup svojim resursima i mirenje.
Hoće li biti drugih bitnih učinaka?
Ne očekuju se drugi bitni učinci.
D. Daljnje mjere
Kad će se predložene mjere preispitati?
Predviđeno je da se prva evaluacija provede pet godina nakon stupanja na snagu Uredbe.