



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 28 april 2023
(OR. en)

**Interinstitutioneel dossier:
2023/0133(COD)**

**8900/23
ADD 4**

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

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	27 april 2023
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	SWD(2023) 125 final
Betreft:	WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN HET EFFECTBEOORDELINGSVERSLAG bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende standaardessentiële octrooien en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1001

Hierbij gaat voor de delegaties document SWD(2023) 125 final.

Bijlage: SWD(2023) 125 final

Brussel, 27.4.2023
SWD(2023) 125 final

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE
SAMENVATTING VAN HET EFFECTBEOORDELINGSVERSLAG

[\[...\]](#)

bij

**Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende standaardessentiële octrooien en tot wijziging van Verordening
(EU)2017/1001**

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

Samenvatting
Effectbeoordeling in verband met het voorstel voor een verordening betreffende de creatie van een register voor standaardessentiële octrooien, een systeem voor de beoordeling van de essentialiteit van octrooien, een mechanisme voor de beslechting van Frand-geschillen en een procedure voor de voorafgaande vaststelling van de geaggregeerde royalty voor een norm.
A. De noodzaak om actie te ondernemen
Waarom? Wat is het probleem?
Standaardessentiële octrooien (SEP's) zijn octrooien die een technologie beschermen die nodig is om aan een industriële norm te voldoen. Dergelijke normen zijn bijvoorbeeld communicatienormen (bijvoorbeeld 3G, 4G, 5G, WiFi, NFC), audio-/videocompressie- en decompressienormen (MPEG, HEVC), gestandaardiseerde technologieën voor gegevensopslag en -uitwisseling (cd en dvd), fotoformaten (JPEG) en Home Audio/Video Interoperability (HAVI). In de praktijk worden veel communicatienormen toegepast in alle verbonden apparaten, zoals telefoons, slimme tv's, geconnecteerde auto's, slimme meters en mobiele betaalterminals. Andere normen worden in een grote verscheidenheid van producten toegepast. De toepasbaarheid van SEP's met betrekking tot al deze normen (met name voor communicatie) zal toenemen met de opkomst van het "internet der dingen" (Internet of Things, IoT) en door tal van initiatieven in het kader van de groene transitie (bijvoorbeeld energiebesparing). SEP's zijn "essentieel" in die zin dat de geoctrooieerde uitvinding in producten moet worden toegepast om aan een technische norm te voldoen. Als gevolg daarvan hebben SEP-houders een bevoorrechte marktpositie ten opzichte van de toepassers van genormaliseerde technologie, aangezien er geen alternatief is voor het gebruik van hun SEP's. Hoewel er voor sommige functies (bijvoorbeeld video) verschillende normen kunnen bestaan, is er voor een aantal op grote schaal gebruikte normen (met name cellulaire connectiviteit zoals 4G, 5G) geen alternatief. Om misbruik van deze marktpositie te beperken of te voorkomen, verplicht de organisatie voor de ontwikkeling van normen – waarvan ondernemingen lid zijn en waaraan ze hun SEP's bekendmaken – de betrokkenen zich ertoe te verbinden hun SEP's aan toepassers in licentie te geven onder "billijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden" (Frand). Afgezien van deze algemene verbintenis bestaat er geen EU-wetgeving die de verlening van SEP-licenties specifiek regelt. Tijdens de voorbereiding van dit initiatief heeft de Commissie een aanzienlijke hoeveelheid gegevens verzameld van belanghebbenden (onder meer kmo's), waaruit bleek dat de procedure voor de verlening van SEP-licenties niet efficiënt is en meer transparantie en structuur vereist. Problemen bij de verlening van SEP-licenties worden ook regelmatig gemeld bij de mededingingsautoriteiten (bijvoorbeeld het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie). Belangrijke punten van zorg zijn onder meer de hoge transactiekosten bij de verlening van licenties en de onzekerheid over de SEP-royalty's. Bij gebrek aan voldoende informatie kunnen toepassers enerzijds hun blootstelling aan SEP's niet lang genoeg op voorhand inschatten om rekening te houden met de kosten van de licentieverlening bij de planning van hun productactiviteiten. Anderzijds klagen SEP-houders over lange en dure onderhandelingen, met name met grote toepassers. Meer specifiek werd gewezen op de volgende oorzaken van deze problemen: Ten eerste is er slechts beperkte informatie over wie SEP's bezit en het is niet zeker dat alle octrooien waarvoor licenties worden aangevraagd, werkelijk noodzakelijk (essentieel) zijn om een norm toe te passen. Ten tweede is er zeer weinig informatie over de

vergoedingen voor SEP-licenties (Frاند-royalty), zodat het voor toepassers met weinig of geen expertise of middelen onmogelijk is de redelijkheid van de door een SEP-houder gevraagde royalty te beoordelen. Ten slotte kunnen geschillen met betrekking tot de verlening van licenties veel tijd en kosten vergen. De loutere dreiging met een rechterlijk bevel (waardoor de productie wordt opgeschort vanwege zogenaamde inbreuken) en de waarschijnlijkheid van een lange en dure gerechtelijke procedure kunnen de toepassers (en vooral kmo's) daarom onder druk zetten om in te stemmen met een licentie tegen tarieven die mogelijk niet Frاند zijn. Ook als SEP-houders de zaak bij een rechter aanhangig willen maken, vergt dat aanzienlijke middelen en vooral tijd. In afwachting van een rechterlijke uitspraak worden ook geen royalty's ontvangen.

De markt voor inkomsten uit licenties is aanzienlijk. In 2015 was deze markt wereldwijd naar schatting goed voor ongeveer 18 miljard USD alleen al voor cellulaire normen. Als we ervan uitgaan dat bedrijven in de EU een evenredig percentage bijdragen aan het bbp van de EU, betalen de toepassers in de EU jaarlijks ten minste ongeveer 3 miljard EUR aan royalty's. Er zijn wereldwijd ongeveer 261 actieve SEP-licentiegevers. 31 van hen zijn in de EU gevestigd (belangrijke spelers zijn Nokia, Ericsson, Phillips en Siemens): ze hebben ongeveer 15 % van de wereldwijde SEP's in handen. Het aantal potentiële toepassers in de EU wordt op 3 800 geraamd.

Wat is het doel van dit initiatief?

Dit initiatief wil: i) ervoor zorgen dat eindgebruikers, met inbegrip van kleine ondernemingen en EU-consumenten, tegen redelijke prijzen profiteren van producten die gebaseerd zijn op de meest recente genormaliseerde technologieën; ii) van de EU een aantrekkelijke plaats maken voor innovatie en de ontwikkeling van normen (ook voor wereldwijde deelnemers); en iii) ervoor zorgen dat zowel SEP-houders als toepassers in de EU innoveren, producten in de EU vervaardigen en verkopen en concurrerend zijn op markten buiten de EU.

Het initiatief wil daartoe de onderhandelingen over de verlening van SEP-licenties vergemakkelijken en de transactiekosten voor SEP-houders en toepassers verminderen door i) meer duidelijkheid te verschaffen over wie SEP's bezit en welke SEP's echt essentieel zijn; ii) duidelijkheid verschaffen over Frاند-royalty en andere voorwaarden. en iii) de beslechting van SEP-geschillen vergemakkelijken.

Wat is de meerwaarde van maatregelen op EU-niveau?

Maatregelen op EU-niveau zullen naar verwachting kosten besparen voor de belanghebbenden (zowel SEP-houders en toepassers) en voor de lidstaten. Er zou bijvoorbeeld één SEP-register zijn, één essentialiteitscontrole per octrooifamilie, één gemeenschappelijke methode voor dergelijke controles en een gestroomlijnde en transparante verzoeningsprocedure voor vaststellingen van Frاند. SEP-houders en toepassers zouden niet in elke EU-lidstaat opnieuw dezelfde kosten moeten betalen – wat het geval zou zijn bij nationale oplossingen – met name in een situatie waarin de meeste normen regionaal of mondiaal zijn.

B. Oplossingen

Welke wetgevende en niet-wetgevende beleidsopties zijn overwogen? Heeft een bepaalde optie de voorkeur? Waarom?

De beleidsopties zijn incrementeel gerangschikt: elke optie voegt nieuwe elementen aan de vorige optie toe.

- Optie 0: **Het beleid blijft ongewijzigd.**
- Optie 1: **Vrijwillige richtsnoeren.** Deze optie houdt in dat niet-bindende richtsnoeren met

betrekking tot de verlening van SEP-licenties worden opgesteld. Een kenniscentrum voor SEP's in de schoot van het EUIPO¹ zou kmo's gratis advies over onderhandelingen over de verlening van licenties verstrekken (met inbegrip van opleidingen), toezicht houden op de SEP-markt, studies over de verlening van SEP-licenties uitvoeren en alternatieve methoden voor de beslechting van geschillen promoten.

- **Optie 2: Een SEP-register met essentialiteitscontroles.** SEP-houders die hun SEP's in ruil voor royalty in licentie willen geven en hun SEP's in de EU willen handhaven, moeten hun octrooien in het SEP-register registreren. Om de kwaliteit van het register te controleren, voert een onafhankelijke beoordelaar essentialiteitscontroles uit op basis van een door de Commissie op EU-niveau vast te stellen methode en een door het EUIPO beheerd systeem. Subopties zijn: i) alle geregistreerde octrooien worden gecontroleerd; of ii) een klein aantal door de SEP-houders/toepassers voorgeselecteerde octrooien en een aselecte steekproef van door elke SEP-houder geregistreerde octrooien worden gecontroleerd.
- **Optie 3: Een SEP-register met essentialiteitscontroles en een bemiddelingsprocedure.** Alvorens een rechtszaak te beginnen, moeten de partijen bij een geschil over de verlening van SEP-licenties een verplichte bemiddelingsprocedure doorlopen (met een paar uitzonderingen). Een onafhankelijke bemiddelaar helpt de partijen tot wederzijds aanvaardbare licentieverleningsvoorwaarden te komen. Aan het eind van de procedure stelt de bemiddelaar een niet-bindend verslag op met aanbevelingen over het Frand-tarief (met een vertrouwelijk en een niet-vertrouwelijk deel).
- **Optie 4: Geaggregeerde royalty voor SEP's.** Er wordt voor procedures gezorgd om een geaggregeerde royalty (d.w.z. de totale maximumprijs) vast te stellen voor het gebruik van een norm vóór of kort na de publicatie ervan. Van SEP-houders wordt verwacht dat ze met een dergelijke royalty instemmen (eventueel met de hulp van een onafhankelijke facilitator van het kenniscentrum). Bovendien kunnen zowel de toepassers als de SEP-houders om een deskundig advies over de geaggregeerde royalty verzoeken, waarbij alle belanghebbenden hun standpunt kenbaar kunnen maken. Ten slotte kan tijdens de bemiddeling een geaggregeerde royalty worden vastgesteld. Deze geaggregeerde royalty is niet bindend en wordt in het SEP-register gepubliceerd.
- **Optie 5: SEP-clearinghouse.** Er wordt voor een one-stop-shop voor toepassers gezorgd om SEP-licenties te verwerven door een geaggregeerde royalty bij het kenniscentrum te storten. SEP-houders moeten het centrum informeren hoe ze de geaggregeerde royalty onderling verdelen, anders kunnen ze geen royalty's innen. Ze moeten ook licentieovereenkomsten sluiten met elke toepasser die een royalty stort. Royalty's die binnen een jaar na de storting niet door de SEP-houders worden geïnd, worden aan de toepassers terugbetaald.

Bij alle opties brengt het kenniscentrum vergoedingen in rekening voor de kosten van zijn activiteiten en van de activiteiten van de betrokken externe deskundigen (beoordelaars van essentialiteit en bemiddelaars).

Wie steunt welke optie?

De opties zijn het resultaat van een uitgebreide analyse van de bestaande literatuur (onder meer de bijdrage van de SEP-deskundigengroep en de betrokken sector tijdens de reeks webinars). De opties zijn besproken met ervaren deskundigen. De meeste opties zijn

¹ Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

vergelijkbaar met voorstellen van de SEP-deskundigengroep die aanzienlijke steun van de leden van de groep hebben gekregen. Bovendien is tijdens de openbare raadpleging gebleken dat er veel steun was (vooral van SEP-toepassers) voor meer openbare informatie over SEP's en Frand-royalty (onder meer over geaggregeerde royalty). Ongeveer 53 % van de respondenten vond arbitrage nuttig en ongeveer 35 % vond bemiddeling nuttig. De respondenten merkten op dat die instrumenten onvoldoende worden gebruikt, voornamelijk omdat ze vertrouwelijk zijn. De tekortkomingen van de bestaande mechanismen worden verholpen door de voorgestelde bemiddelingsprocedure (vaststelling van Frand). Vooral kleine en middelgrote ondernemingen wezen op hun gebrek aan middelen om met SEP-houders te onderhandelen. Zij steunen dan ook alle maatregelen ter vermindering van hun transactiekosten.

C. Effecten van de voorkeursoptie

Wat zijn de voordelen van de voorkeursoptie (als er een voorkeursoptie is; zo niet, wat zijn de voordelen van de belangrijkste opties)?

Optie 4 is de voorkeursoptie. De optie vermindert de informatie-asymmetrie tussen een SEP-houder en een toepasser door de toepasser informatie te verstrekken over wie de betrokken SEP-houders zijn, hoeveel SEP's zij in het register hebben geregistreerd, wat hun essentialiteitspercentage is (afgeleid uit een representatieve willekeurige steekproef van alle geregistreerde SEP's) en wat de potentiële [of maximale] totale kosten van het gebruik van een genormaliseerde technologie (geaggregeerde royalty) zijn. Een verplichte bemiddeling die aan de inleiding van een rechtszaak voorafgaat, zal de kosten om SEP-geschillen te beslechten wellicht met 7/8 verminderen, aangezien de bemiddelaar beide partijen zal helpen een overeenkomst te bereiken. Een kenniscentrum zal kmo's objectieve informatie, advies en ondersteuning verlenen met betrekking tot SEP's en de verlening van SEP-licenties. De kosten en baten worden in de onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1: Geschatte gemiddelde totale jaarlijkse kosten en baten van de voorkeursoptie per partij en locatie (in miljoen EUR).

		EU	niet-EU	Totaal
SEP-toepassers	Kosten	-0,77	-0,77	-1,5
	Baten	12,89	13,03	25,9
	<i>Netto</i>	<i>12,11</i>	<i>12,26*</i>	<i>24,4</i>
SEP-houders	Kosten	-8,13	-46,04	-54,2
	Baten	3,79	21,50	25,3
	<i>Netto</i>	<i>-4,33</i>	<i>-24,54</i>	<i>-28,9</i>
<i>Subtotaal (netto-effect voor toepassers en SEP-houders)</i>		<i>7,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>-4,5</i>
Baten EOB/NOB		29,0		29,0
<i>Totaal nettobaten</i>		<i>36,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>24,5</i>

* heeft betrekking op toepassers buiten de EU met dochterondernemingen in de EU.

Noot: De cijfers zijn afgerond, wat van invloed kan zijn op de totalen.

Hoeveel bedragen de kosten van de voorkeursoptie (als er een voorkeursoptie is; zo niet, hoeveel bedragen de kosten van de belangrijkste opties)?

De meeste kosten van de voorkeursoptie worden gedragen door de SEP-houders, van wie het merendeel buiten de EU gevestigd is. Het gaat voornamelijk om vergoedingen voor de registratie van SEP's en vergoedingen voor de beoordelaars van de essentialiteit. Bovendien zijn er onzekere kosten als gevolg van de indirecte effecten van de optie, die kunnen leiden tot octrooieringsactiviteiten en dus tot hogere kosten voor de instandhouding van octrooien.

Wat zijn de gevolgen voor bedrijven, kleine, middelgrote en micro-ondernemingen?
Er zijn relatief weinig kmo's onder de in de EU gevestigde SEP-houders (minder dan tien). Kleine en middelgrote ondernemingen die houders van SEP's zijn, beschikken momenteel niet over de middelen om hun SEP's efficiënt in licentie te geven. Het register zou zichtbaarheid geven aan hun SEP-portefeuilles; de geaggregeerde royalty zou hun royalty-eisen helpen rechtvaardigen; en de vaststelling van Frand (bemiddeling) zou hen de mogelijkheid bieden om licenties te verwerven zonder dure rechtszaken te moeten aanspannen (zie toelichting onder stap 3). Kleine en middelgrote ondernemingen die houders van SEP's zijn, zouden ook profiteren van lagere vergoedingen. Ongeveer 85 % van de 3 800 potentiële SEP-toepassers zijn kmo's. Innovatieve kmo's hebben tal van toepassingen ontwikkeld waarbij wordt gebruikgemaakt van normen zoals cellulaire normen, wifi en NFC. Daarom is de vraag hoe deze technologieën in licentie kunnen worden gegeven relevant voor dergelijke kmo's. Dit initiatief pakt belangrijke problemen aan waarmee kmo's worden geconfronteerd tijdens SEP-onderhandelingen of bij hun bedrijfsplanning, zoals de omvang van SEP-portefeuilles, de geaggregeerde royalty en de vaststelling van Frand. Ten behoeve van kmo-toepassers voorziet het initiatief ook in lagere vergoedingen voor het gebruik van de diensten van het kenniscentrum en in gratis advies over SEP's.
Zijn er significante gevolgen voor de nationale begrotingen en overheden?
Nee. Het beoogde systeem zal worden gefinancierd uit de vergoedingen die het EUIPO ontvangt voor registraties, essentialiteitscontroles, toegang tot zijn hulpmiddelen en bemiddeling.
Zijn er nog andere significante gevolgen?
Er worden geen andere significante gevolgen verwacht.
D. Follow-up
Wanneer wordt het beleid geëvalueerd?
De eerste evaluatie zou vijf jaar na de inwerkingtreding van de verordening moeten worden uitgevoerd.