

Bruksela, dnia 27.4.2023 r.
SWD(2023) 125 final

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI
STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z OCENY SKUTKÓW

[...]

Towarzyszący dokumentowi:

**Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie patentów niezbędnych do spełnienia normy oraz zmieniające rozporządzenie
(UE) 2017/1001**

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

Streszczenie oceny skutków

Ocena skutków wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia rejestru patentów niezbędnych do spełnienia normy, systemu oceny niezbędności patentów, mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących warunków FRAND oraz procesu określania *ex ante* zagregowanej opłaty licencyjnej za normę.

A. Zasadność działań

Dlaczego należy podjąć działania? Na czym polega problem?

Patenty niezbędne do spełnienia normy (SEP) to patenty zapewniające ochronę technologii niezbędnej do spełnienia normy branżowej. Takimi normami są na przykład normy komunikacyjne (np. 3G, 4G, 5G, WiFi, NFC), normy kompresji i dekompresji audio/wideo (MPEG, HEVC), a także znormalizowane technologie przechowywania i wymiany danych (CD i DVD), formaty zdjęć (JPEG) oraz interoperacyjność domowych systemów audio/wideo (HAVi). W praktyce wiele norm komunikacyjnych dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych do internetu, w tym telefonów, inteligentnych telewizorów, samochodów podłączonych do internetu, inteligentnych liczników i terminali płatności mobilnych; inne normy również są wykorzystywane w szerokiej gamie produktów. Zastosowanie SEP obejmujących wszystkie te normy (w szczególności w zakresie komunikacji) wzrośnie wraz z rozwojem internetu rzeczy (IoT), a także ze względu na wiele inicjatyw na rzecz transformacji ekologicznej (np. oszczędności energii).

SEP są „niezbędne” w takim sensie, że opatentowany wynalazek musi zostać wykorzystany (wdrożony) w produktach, aby zapewnić spełnienie normy technicznej. W związku z tym właściciel SEP zajmuje uprzywilejowaną pozycję rynkową w stosunku do podmiotu wdrażającego znormalizowaną technologię, ponieważ nie istnieje alternatywne rozwiązanie dla korzystania z jego SEP. Choć mogą istnieć różne normy odnoszące się do pewnych funkcji (np. wideo), w przypadku niektórych, powszechnie stosowanych norm (w szczególności łączności komórkowej, takiej jak 4G, 5G) nie ma alternatywnego rozwiązania. Aby ograniczyć nadużywanie tej pozycji lub mu zapobiec, organizacje opracowujące normy, do których należą przedsiębiorstwa i którym deklarują swoje SEP, wymagają od nich zobowiązania się do udzielenia podmiotom wdrażającym licencji na swoje SEP na „sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących” warunkach (FRAND). Oprócz tego ogólnego zobowiązania nie istnieją przepisy UE, które szczegółowo regulowałyby licencjonowanie SEP.

Przygotowując przedmiotową inicjatywę, Komisja zgromadziła znaczną ilość dowodów od zainteresowanych stron, w tym MSP, które wskazały, że proces licencjonowania SEP jest nieskuteczny i wymaga większej przejrzystości i lepszej struktury. Kwestie związane z licencjonowaniem SEP są również regularnie zgłaszane organom ochrony konkurencji, w tym Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.

Do najważniejszych kwestii budzących obawy należą wysokie koszty transakcji licencjonowania i niepewność co do obciążeń związanych z opłatami licencyjnymi SEP. Ze względu na brak wystarczających informacji podmioty wdrażające nie mogą ocenić swojego ryzyka naruszenia SEP z wystarczającym wyprzedzeniem, aby uwzględnić koszty licencjonowania przy planowaniu działalności związanej z produktem. Z drugiej strony właściciele SEP skarżą się na długie i kosztowne negocjacje, zwłaszcza z dużymi podmiotami wdrażającymi. Dokładniej rzecz ujmując, zidentyfikowano następujące przyczyny tych problemów. Po pierwsze, informacje o tym, kto jest właścicielem SEP, są ograniczone i nie ma pewności, że wszystkie patenty, w odniesieniu do których występuje się o licencje, są

rzeczywiście konieczne (niezbędne) do wdrożenia normy. Po drugie, istnieje bardzo mało informacji na temat opłat licencyjnych SEP (opłat licencyjnych na warunkach FRAND), w związku z czym podmioty wdrażające posiadające niewielką wiedzę fachową lub niewielkie zasoby lub nieposiadające ich w ogóle nie są w stanie ocenić zasadności żądań właściciela SEP co do opłaty licencyjnej. Ponadto spory licencyjne mogą być czasochłonne i kosztowne. W związku z tym samo zagrożenie wniesieniem powództwa o zaniechanie naruszeń (powodujące zawieszenie produkcji produktów, co do których istnieje domniemanie naruszenia) oraz prawdopodobieństwo długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego mogą wywierać presję na podmioty wdrażające, zwłaszcza MŚP, aby zgodziły się na nabycie licencji po stawkach, które mogą nie być sprawiedliwe, rozsądne i niedyskryminujące. W przypadku właścicieli SEP dochodzenie roszczeń na drodze sądowej również pochłania znaczną ilość zasobów, a w szczególności czasu, w którym nie uzyskują oni dochodów z opłat licencyjnych.

Rynek przychodów z licencjonowania jest znaczący. W 2015 r. szacowano go na około 18 mld USD na całym świecie w odniesieniu jedynie do norm dotyczących łączności komórkowej. Zakładając, że przedsiębiorstwa z UE płacą proporcjonalny udział w PKB UE, co najmniej około 3 mld EUR opłat licencyjnych jest płaconych przez unijne podmioty wdrażające każdego roku. Na świecie istnieje około 261 aktywnych licencjodawców SEP, z czego 31 znajduje się w UE (głównymi podmiotami są Nokia, Ericsson, Phillips i Siemens), do których należy około 15 % światowych SEP. Liczbę potencjalnych podmiotów wdrażających w UE szacuje się na 3 800.

Jaki jest cel inicjatywy?

Celem inicjatywy jest: (i) zapewnienie użytkownikom końcowym, w tym małym przedsiębiorstwom i unijnym konsumentom, możliwość korzystania z produktów opartych na najnowszych znormalizowanych technologiach po rozsądnych cenach; (ii) sprawienie, aby UE była miejscem sprzyjającym innowacjom i opracowywaniu norm (w tym dla uczestników globalnych) oraz (iii) zapewnienie, aby zarówno unijni właściciele SEP, jak i podmioty wdrażające wprowadzali innowacje w UE, wytwarzali i sprzedawali produkty w UE oraz byli konkurencyjni na rynkach światowych poza UE.

Aby osiągnąć taki skutek, inicjatywa ma na celu ułatwienie negocjacji w sprawie licencjonowania SEP i obniżenie kosztów transakcji zarówno dla właścicieli SEP, jak i podmiotów wdrażających poprzez (i) zapewnienie większej jasności co do tego, kto jest właścicielem SEP i które SEP są naprawdę niezbędne; (ii) zapewnienie większej jasności co do opłaty licencyjnej na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach (FRAND) i innych warunków; oraz (iii) ułatwienie rozwiązywania sporów dotyczących SEP.

Na czym polega wartość dodana podjęcia działań na szczeblu UE?

Oczekuje się, że działania na szczeblu UE pozwolą zaoszczędzić koszty zainteresowanym stronom (zarówno właścicielom SEP, jak i podmiotom wdrażającym) oraz państwom członkowskim. Na przykład przewiduje się jeden rejestr SEP, jedną weryfikację niezbędności na rodzinę patentów, jedną wspólną metodę przeprowadzania takich weryfikacji oraz uproszczony i przejrzysty proces postępowania pojednawczego dotyczącego określania warunków FRAND. Właściciele SEP i podmioty wdrażające nie musieliby ponosić tych samych kosztów w każdym państwie członkowskim UE, co miałyby miejsce w przypadku rozwiązań krajowych, zwłaszcza w sytuacji, gdy większość norm ma charakter regionalny lub globalny.

B. Rozwiązania

Jakie legislacyjne i nielegislacyjne warianty strategiczne rozważono? Czy wskazano preferowany wariant? Jak uzasadniono ten wybór lub jego brak?

Warianty strategiczne zostały opracowane przyrostowo, w ramach każdego z nich dodano nowe elementy do poprzedniego.

- **Wariant 0: utrzymanie dotychczasowej polityki.**
- **Wariant 1: dobrowolne wytyczne.** Wariant ten przewiduje ustanowienie niewiążących wytycznych dotyczących licencjonowania SEP. Centrum kompetencji ds. SEP utworzone w ramach EUIPO¹ zapewniałoby MŚP bezpłatne doradztwo w zakresie negocjacji licencyjnych (w tym szkolenia) oraz monitorowałoby rynek SEP, przeprowadzało badania dotyczące licencjonowania SEP i propagowało alternatywne metody rozwiązywania sporów.
- **Wariant 2: rejestr SEP oraz weryfikacje niezbędności.** Właściciele SEP chcący udzielać licencji na swoje SEP za opłatą licencyjną i egzekwować je w UE musieliby zarejestrować swoje patenty w rejestrze SEP. Aby kontrolować jakość rejestru, niezależny podmiot oceniający przeprowadzałby weryfikacje niezbędności zgodnie z metodyką, która zostanie określona przez Komisję na poziomie UE, oraz systemem zarządzanym przez EUIPO. Do podwariantów należą: (i) weryfikacja wszystkich zarejestrowanych patentów lub (ii) weryfikacja niewielkiej liczby patentów wybranych wstępnie przez właścicieli/podmioty wdrażające SEP i losowej próby patentów zarejestrowanych przez każdego właściciela SEP.
- **Wariant 3: rejestr SEP oraz weryfikacje niezbędności i postępowanie pojednawcze.** Przed wniesieniem sprawy do sądu strony sporu związanego z licencjonowaniem SEP musiałyby poddać się obowiązkowemu postępowaniu pojednawczemu (z pewnymi wyjątkami). Niezależny rozjemca starałby się pomóc stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnych warunków licencjonowania. Po zakończeniu postępowania rozjemca wyda niewiążące sprawozdanie z zaleceniami dotyczącymi stawki na warunkach FRAND (zawierające część poufną i część niepoufną).
- **Wariant 4: zagregowana opłata licencyjna za SEP.** Ustanowione zostałyby procesy określania zagregowanej opłaty licencyjnej (tj. całkowitej ceny maksymalnej) za korzystanie z normy przed jej publikacją lub wkrótce po niej. Od właścicieli SEP oczekiwano by zgody na taką opłatę licencyjną (potencjalnie przy pomocy niezależnego koordynatora z centrum kompetencji). Dodatkowo zarówno podmioty wdrażające, jak i właściciele SEP mogliby zwrócić się o sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zagregowanej opłaty licencyjnej, w przypadku której wszystkie zainteresowane strony mogłyby przedstawić swoje poglądy. Ponadto zagregowana opłata licencyjna mogłaby zostać określona w trakcie postępowania pojednawczego. Ta zagregowana opłata licencyjna nie byłaby wiążąca i podlegałaby publikacji w rejestrze SEP.
- **Wariant 5: izba rozliczeniowa SEP.** Ustanowienie punktu kompleksowej obsługi dla podmiotów wdrażających do celów nabycia licencji SEP poprzez zdeponowanie zagregowanej opłaty licencyjnej w centrum kompetencji. Właściciele SEP powinni poinformować centrum, w jaki sposób rozdzielić między nich zagregowaną opłatę licencyjną, w przeciwnym nie będą mogli otrzymać płatności z tytułu opłat licencyjnych. Powinni także zawierać umowy licencyjne z każdym podmiotem wdrażającym, który złoży depozyt. Wszelkie opłaty licencyjne nieodebrane przez właścicieli SEP w ciągu roku od

¹ Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej.

złożenia depozytu byłyby zwracane podmiotom wdrażającym.

W przypadku wszystkich wariantów centrum kompetencji pobierałoby opłaty z tytułu kosztów swoich działań, a także działań zaangażowanych ekspertów zewnętrznych (podmiotów oceniających niezbędność i rozjemców).

Jak kształtuje się poparcie dla poszczególnych wariantów?

Warianty zostały opracowane po dogłębnej analizie istniejącej literatury, w tym wkładu ze strony grupy ekspertów ds. SEP i przedstawicieli sektora podczas szeregu seminariów internetowych. Zostały one omówione z praktykami posiadającymi odpowiednie doświadczenie. Większość wariantów można porównać z propozycjami przedstawionymi przez grupę ekspertów ds. SEP, które otrzymały znaczne poparcie ze strony jej członków. W trakcie konsultacji publicznych wyrażono ponadto silne poparcie dla większej ilości informacji publicznych na temat SEP i opłaty licencyjnej na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach (FRAND), w tym na temat zagregowanej opłaty licencyjnej (zwłaszcza ze strony podmiotów wdrażających SEP). Około 53 % respondentów uznało arbitraż za przydatny, a około 35 % stwierdziło, że to mediacja jest przydatna. Respondenci zauważyli, że instrumenty te nie są wystarczająco wykorzystywane, głównie ze względu na ich poufność. Problem niedoskonałości istniejących mechanizmów został rozwiązany poprzez proponowane postępowanie pojednawcze (określanie warunków FRAND). W szczególności MŚP zwróciły uwagę na brak zasobów na prowadzenie negocjacji z właścicielami SEP, co wskazuje na ich poparcie dla wszystkich środków zmniejszających ich koszty transakcyjne.

C. Skutki wdrożenia preferowanego wariantu

Jakie korzyści przyniesie wdrożenie preferowanego wariantu lub – jeśli go nie wskazano – głównych wariantów?

Preferowanym wariantem jest wariant 4. Wariant ten umożliwia zmniejszenie asymetrii informacji między właścicielem SEP a podmiotem wdrażającym dzięki udostępnianiu tej drugiej z wymienionych stron informacji o tym, kim są odpowiedni właściciele SEP, ile SEP zarejestrowali w rejestrze i jaki jest ich wskaźnik niezbędności (uzyskany na podstawie reprezentatywnej losowej próby wszystkich zarejestrowanych SEP) oraz jaki jest potencjalny (lub maksymalny) całkowity koszt korzystania ze znormalizowanej technologii (zagregowana opłata licencyjna). Obowiązkowe postępowanie pojednawcze przed wniesieniem sprawy do sądu prawdopodobnie zmniejszy koszty rozstrzygania sporów dotyczących SEP do około 1/8, ponieważ rozjemca będzie pomagał obu stronom w osiągnięciu porozumienia. Centrum kompetencji będzie zapewniać obiektywne informacje, wytyczne i wsparcie dla MŚP w zakresie SEP i licencjonowania SEP. Korzyści i koszty przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1: Średnie przybliżone roczne koszty i korzyści preferowanego wariantu w podziale na zainteresowane strony i lokalizacje (w mln EUR).

		UE	Poza UE	Ogółem
Podmioty wdrażające SEP	Koszty	-0,77	-0,77	-1,5
	Korzyści	12,89	13,03	25,9
	<i>Netto</i>	<i>12,11</i>	<i>12,26*</i>	<i>24,4</i>
Właściciele SEP	Koszty	-8,13	-46,04	-54,2
	Korzyści	3,79	21,50	25,3
	<i>Netto</i>	<i>-4,33</i>	<i>-24,54</i>	<i>-28,9</i>
<i>Suma cząstkowa (efekt netto dla podmiotów wdrażających i właścicieli)</i>		<i>7,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>-4,5</i>
Korzyść dla europejskiego lub krajowego urzędu patentowego		29,0		29,0

<i>Całkowita korzyść netto</i>	36,8	-12,3	24,5
* dotyczy podmiotów wdrażających spoza UE, którzy mają spółki zależne w UE Uwaga: liczby zaokrąglono, co może mieć wpływ na całkowite wartości			
Jakie są koszty wdrożenia preferowanego wariantu lub – jeśli go nie wskazano – głównych wariantów?			
Większość kosztów preferowanego wariantu ponosiliby właściciele SEP, w dużej mierze spoza UE. Na koszty te składają się głównie opłaty za rejestrację SEP oraz wynagrodzenie podmiotów oceniających niezbędność. Ponadto występują niepewne koszty wynikające z pośrednich skutków wariantu, które mogą powodować działalność patentową, a tym samym zwiększyć koszty utrzymania patentu.			
Jakie będą skutki dla przedsiębiorstw, MŚP i mikroprzedsiębiorstw?			
<p>Wśród właścicieli SEP z siedzibą w UE jest stosunkowo niewiele MŚP (liczba jednocyfrowa). Właścicielom SEP będącym MŚP brakuje obecnie zasobów, aby skutecznie licencjonować swoje SEP. Rejestr zapewniłby widoczność i pozytywną ocenę ich portfeli SEP, zagregowana opłata licencyjna pomogłaby uzasadnić ich żądania co do opłat licencyjnych, a procedura określania warunków FRAND (postępowanie pojednawcze) dałaby im możliwość ubiegania się o licencję bez wchodzenia w kosztowne spory sądowe (zob. wyjaśnienie w kroku 3). Właściciele SEP będący MŚP skorzystaliby również na niższych opłatach.</p> <p>Około 85 % z 3 800 zidentyfikowanych potencjalnych podmiotów wdrażających SEP to MŚP. Innowacyjne MŚP tworzą już wiele aplikacji z wykorzystaniem norm takich jak normy dotyczące łączności komórkowej, Wi-Fi i NFC. W związku z tym kwestia sposobu licencjonowania tych technologii jest istotna dla takich MŚP. Przedmiotowa inicjatywa odnosi się do istotnych problemów, z którymi mierzą się MŚP podczas negocjacji w sprawie SEP lub planowania biznesowego, takich jak wielkość portfeli SEP, zagregowana opłata licencyjna i określanie warunków FRAND. Co więcej, inicjatywa zapewnia podmiotom wdrażającym będącym MŚP niższe opłaty za korzystanie z usług centrum kompetencji oraz bezpłatne doradztwo w zakresie SEP.</p>			
Czy przewiduje się znaczące skutki dla budżetów i administracji państw?			
Nie. Przewidywany system będzie finansowany z opłat pobieranych przez EUIPO za rejestrację, weryfikację niezbędności, dostęp do jego zasobów i postępowanie pojednawcze.			
Czy wystąpią inne znaczące skutki?			
Nie oczekuje się wystąpienia innych znaczących skutków.			
D. Działania następcze			
Kiedy nastąpi przegląd przyjętej polityki?			
Pierwsza ocena powinna zostać przeprowadzona pięć lat po wejściu w życie rozporządzenia.			