



Brussel, 29.11.2017
COM(2017) 712 final

**MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE
RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ**

Inzake de EU benadering van essentiële octrooien

INLEIDING

De interactie tussen octrooien en normen speelt een belangrijke rol bij innovatie en groei. Normen ("standards") zorgen ervoor dat interoperabele en veilige technologieën op grote schaal onder ondernemingen en consumenten verspreid worden. Octrooien stimuleren O&O en bieden innovatieve ondernemingen de mogelijkheid een behoorlijk rendement op hun investeringen te ontvangen. Normen¹ verwijzen vaak naar technologieën die door octrooien worden beschermd. Een octrooi dat een technologie beschermt die essentieel is voor een norm, wordt een "standaard-essentieel octrooi" (hierna ook "essentieel octrooi" of "SEP") genoemd. Essentiële octrooien beschermen derhalve technologieën die voor het voldoen aan technische normen en voor het in de handel brengen van op die norm gebaseerde producten essentieel zijn.

Met normen worden innovatie en groei in Europa ondersteund en wordt er in het bijzonder voor gezorgd dat digitale technologieën die het fundament van de digitale eengemaakte markt ("Digital Single Market", hierna ook "DSM") vormen, interoperabel zijn. Computers, smartphones of tablets maken verbinding met het internet of met andere toestellen via genormaliseerde technologieën als LTE (Long-term evolution), Wi-Fi of Bluetooth, die allemaal worden beschermd door essentiële octrooien. Zonder het wijdverbreide gebruik van dergelijke genormaliseerde technologieën zou een dergelijke interconnectiviteit niet mogelijk zijn².

In het tijdperk van hyper-verbondenheid wordt interconnectiviteit zelfs nog belangrijker. Een breed scala aan nieuwe producten moet onderling verbonden worden, teneinde aan afnemers aanvullende producten en diensten (bijv. slimme huishoudelijke apparaten) te leveren en nieuwe zakelijke kansen te creëren voor Europese ondernemingen.

De digitalisering van de economie biedt grote kansen voor het Europese bedrijfsleven. Het geschatte economische potentieel van toepassingen in verband met het Internet der Dingen (hierna ook: "IdD") in apparaten voor mensen, woningen, kantoren, fabrieken, werkplekken, winkels, steden, voertuigen en in de open lucht zal tegen 2025 in de ontwikkelde landen tot 9 biljoen EUR per jaar bedragen³. De digitalisering van producten en diensten kan de komende vijf jaar meer dan 110 miljard EUR aan inkomsten per jaar bijdragen aan de Europese economie⁴. Teneinde dit economisch potentieel te optimaliseren is het van wezenlijk belang dat verbonden toestellen en systemen compatibel zijn. Zonder interoperabiliteit, mogelijk gemaakt door normen, zou 40 % van de mogelijke opbrengsten van IdD-systemen niet verzilverd kunnen worden⁵. Zonder formele normalisatie en SEPs zouden er bijvoorbeeld geen verbonden voertuigen bestaan. Telediagnose, operaties op afstand met

¹ Verordening (EU) nr. 1025/2012 betreffende Europese normalisatie definieert de begrippen "norm" en "technische specificatie". In dit document wordt kortheidshalve de term "norm" gebruikt om beide betekenissen aan te duiden.

² Zo zou een onderneming X die zowel via Wi-Fi als via LTE met het internet verbonden residentiële alarmsystemen voor woningen in de handel brengt, zodat afnemers beter beveiligd zijn in het geval van een stroomstoring, een licentie nodig hebben voor deze genormaliseerde technologieën.

³ McKinsey, 2015. Zie ook de door voorzitter Juncker in zijn State of the Union-toespraak vastgestelde doelstelling voor 5G en het Internet der Dingen, 14.9.2016.

⁴ PricewaterhouseCoopers, 2015 en Boston Consulting Group, 2015. Zie ook: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitising-european-industry#usefullinks>

⁵ Zie McKinsey (2015).

verafgelegen ziekenhuizen of de uitwisseling van patiëntgegevens zouden evenmin mogelijk zijn.

Octrooihouders dragen technologie voor de ontwikkeling van normen aan binnen organisaties die normen ontwikkelen. Wanneer de norm eenmaal is vastgesteld en de houders van essentiële octrooien zich verbonden hebben die octrooien op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende ("Fair, Reasonable and Non-Discriminatory", hierna ook "FRAND") voorwaarden in licentie te geven, zou de in de norm vervatte technologie voor elke mogelijke gebruiker van de norm beschikbaar moeten zijn. Goede licentiepraktijken zijn derhalve essentieel om een eerlijke, redelijke en niet-discriminerende toegang tot genormaliseerde technologieën te waarborgen en octrooihouders te belonen zodat zij blijven investeren in O&O en normalisatieactiviteiten. Dit speelt weer een belangrijke rol in de ontwikkeling van een verbonden samenleving, waar nieuwe marktspelers buiten de traditionele ICT-sectoren (producenten van huishoudelijke apparaten, verbonden voertuigen, enz.) toegang tot de genormaliseerde technologie nodig hebben.

Er zijn echter aanwijzingen dat het in licentie geven van essentiële octrooien en de handhaving daarvan niet probleemloos verloopt en tot conflicten kan leiden. De technologiegebruikers beschuldigen de houders van essentiële octrooien (hierna ook "SEP-houders") ervan excessieve licentievergoedingen te vragen op basis van zwakke octrooiportefeuilles en te dreigen met rechtszaken. SEP-houders voeren aan dat technologiegebruikers "gratis meeliften" op hun innovaties en opzettelijk inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten (IER) zonder te goeder trouw licentie-onderhandelingen te voeren⁶. De problemen kunnen met name nijpend worden wanneer uit nieuwe industriële sectoren afkomstige spelers die niet bekend zijn met de traditionele ICT-bedrijfstak, toegang tot genormaliseerde technologieën nodig hebben. Geschillen en vertragingen in onderhandelingen tussen gebruikers en houders kunnen uiteindelijk leiden tot vertraging in het gebruik op grote schaal van belangrijke genormaliseerde technologieën. Dit kan een belemmering vormen voor de ontwikkeling van onderling verbonden producten in Europa en op den duur het concurrentievermogen van de EU-economie negatief beïnvloeden.

In haar mededeling betreffende normalisatieprioriteiten voor de digitale eengemaakte markt van april 2016⁷, heeft de Commissie drie belangrijke terreinen vastgesteld waarop de verlening van licenties voor essentiële octrooien (hierna ook: "de verlening van een "SEP-licentie") zou kunnen worden verbeterd: ondoorzichtige informatie over afhankelijkheid van SEP; onduidelijke waardebeoordeling van gepatenteerde technologieën bij normen en de definitie van FRAND; en het risico van onzekerheid bij de handhaving van SEPs. Bovendien dient ook de rol van opensourcegemeenschappen bij de ontwikkeling van normen te worden beoordeeld.

Er is derhalve in de EU behoefte aan een helder, evenwichtig en redelijk beleid voor essentiële octrooien teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van het Internet der Dingen en Europa's leidende rol in dit verband te versterken.

Conflicterende belangen van belanghebbenden in bepaalde organisaties die normen ontwikkelen, kunnen het voor deze organisaties moeilijk maken om doeltreffende

⁶ Er staan grote economische belangen op het spel: de inkomsten uit royalty's voor 2G, 3G en 4G normen bedragen bijvoorbeeld ongeveer 18 miljard EUR per jaar (CRA 2016).

⁷ De door de Commissie in 2014 georganiseerde openbare raadpleging laat duidelijk zien dat er uiteenlopende meningen bestaan over de uitdagingen en oplossingen ten aanzien van essentiële octrooien. Zie http://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-patents-and-standards-modern-framework-standardisation-involving_nl.

richtsnoeren te bieden voor dergelijke ingewikkelde strategische kwesties op juridisch en IE-gebied. Initiatieven op dit gebied voor een licentieverlenend platform bevinden zich nog in een beginstadium en zijn nog niet aangenomen door de gebruikers van de normen (hierna ook: "gebruikers"); die wellicht aarzelen vanwege de onzekerheid in het huidige regelgevingskader rond SEPs, en die weinig gestimuleerd worden om in dit verband afspraken aan te gaan.

De normalisatie van 5G en het IdD is bovendien een mondiale kwestie. De Europese industrie behoudt in veel sectoren op de wereldmarkten een leidende positie. De Commissie stelt vast dat de Europese normalisatie een belangrijke rol speelt in de mondiale context⁸.

De Commissie is derhalve van mening dat er dringend behoefte bestaat aan het opstellen van kernbeginselen die een evenwichtig, soepel en voorspelbaar raamwerk voor essentiële octrooien bevorderen. Deze kernbeginselen zijn een weerspiegeling van twee hoofddoelstellingen: stimuleren van de ontwikkeling en opname van hoogstaande technologieën in normen, door een billijk en toereikend rendement op deze bijdragen in stand te houden en te zorgen voor een soepele en brede verspreiding van genormaliseerde technologieën op basis van eerlijke toegangsvoorwaarden. Een evenwichtig en succesvol beleid inzake verlening van SEP-licenties zal uiteindelijk gunstig zijn voor start-ups in Europa en moet alle EU-burgers van nut zijn doordat zij toegang krijgen tot producten en diensten die zijn gebaseerd op de genormaliseerde technologie die de beste prestaties levert.

Deze mededeling is gebaseerd op de verantwoordelijkheid van alle actoren in de context van de verlening van SEP-licenties en alle belanghebbenden worden aangemoedigd een bijdrage te leveren om ervoor te zorgen dat dit raamwerk zal functioneren in de praktijk. Deze mededeling is niet bedoeld als rechtsregel en laat de uitlegging van het EU-recht door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) onverlet. Zij bindt de Commissie niet wat betreft de toepassing van EU-regels inzake concurrentie, met name de artikelen 101 en 102 van het Verdrag voor de werking van de Europese Unie (VWEU).

1. TOEGENOMEN TRANSPARANTIE OVER AFHANKELIJKHEID VAN SEPs

Informatie over het bestaan, het toepassingsgebied en de relevantie van SEPs is van vitaal belang voor eerlijke onderhandelingen over licenties en opdat mogelijke gebruikers van een norm kunnen bepalen in welke mate ze afhankelijk zijn van SEPs en welke de noodzakelijke licentiepartners zijn. Op dit moment wordt de voor gebruikers toegankelijke informatie over essentiële octrooien echter uitsluitend aangetroffen in gegevensbanken van meldingen die worden bijgehouden door organisaties die normen ontwikkelen, waarbij er sprake kan zijn van een gebrek aan transparantie. Deze situatie brengt mee dat het met name voor start-ups en kmo's moeilijk is over licenties te onderhandelen en op risico's te anticiperen wat SEPs betreft. De meldingen hebben hoofdzakelijk ten doel dat een organisatie die normen ontwikkelt en alle andere partijen ervan verzekerd zijn dat de technologie toegankelijk zal zijn voor gebruikers, doorgaans met een toezegging om een licentie onder FRAND-voorwaarden te verlenen.

De gegevensbanken van de organisaties die normen ontwikkelen kunnen voor één enkele norm tienduizenden essentiële octrooien registreren, en deze tendens neemt verder toe⁹. De

⁸ De bij het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI) aangemelde octrooien vertegenwoordigen 70 % van de essentiële octrooien in de wereld (IPLYtics, 2017).

⁹ Voor de Global System for Mobile Communication-norm en de 3G of Universal Mobile Telecommunication System-normen die aan het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI) zijn ontwikkeld, zijn bijvoorbeeld meer dan 23 500 octrooien essentieel verklaard. Een dergelijke norm is van toepassing op alle

meldingen zijn gebaseerd op een beoordeling door de octrooihouder zelf en zijn niet onderworpen aan een toetsing ten aanzien van de essentialiteit van het gemelde octrooi, die zich in loop van de procedure tot goedkeuring van een norm kan ontwikkelen. Bovendien wordt door belanghebbenden gemeld dat licentieverleners zelfs bij concrete licentieonderhandelingen hun aanspraken niet kunnen onderbouwen met nauwkeurigere informatie. Dit is met name onbevredigend in de context van het Internet der Dingen waar nieuwe actoren met weinig ervaring inzake de verlening van SEP-licenties voortdurend hun intrede doen op de markt voor connectiviteit. De Commissie is derhalve van mening dat er maatregelen zoals die hieronder beschreven zijn, nodig zijn om de informatie over essentiële octrooien te verbeteren.

1.1. VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN TOEGANKELIJKHEID VAN INFORMATIE DIE GEREGISTREERD IS IN DE GEGEVENSBANKEN VAN ORGANISATIES DIE NORMEN ONTWIKKELEN

De Commissie is van mening dat de organisaties die normen ontwikkelen, gedetailleerde informatie in hun gegevensbanken moeten verschaffen teneinde het raamwerk voor de verlening van SEP-licenties te ondersteunen. Hoewel de gegevensbanken van organisaties die normen ontwikkelen grote hoeveelheden gegevens over meldingen verzamelen¹⁰, zijn zij vaak niet op een gebruikersvriendelijke manier toegankelijk voor belanghebbenden en ontbreken er essentiële kwaliteitskenmerken. De Commissie stelt zich derhalve op het standpunt dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de gegevensbanken verbeterd dient te worden¹¹. Ten eerste moeten de gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn via gebruikersvriendelijke interfaces, zowel voor octrooihouders, gebruikers als voor externe partijen. Alle gemelde informatie moet doorzocht kunnen worden met als uitgangspunt de relevante normalisatieprojecten, wat mogelijk ook de omzetting van historische gegevens naar huidige formaten vereist. Kwaliteitsprocessen zouden tevens dubbeltellingen en andere duidelijke tekortkomingen moeten opheffen. Tot slot dienen er koppelingen te bestaan naar de gegevensbanken van octrooibureaus, met inbegrip van wijzigingen in status, eigendom en overdracht van het octrooi. De werkzaamheden aan de verbetering van de gegevensbanken dienen te worden gecombineerd met een striktere toetsing van de naleving van meldingsplichten zoals beschreven in het huidige beleid voor organisaties die normen ontwikkelen, teneinde niet-volledige meldingen te voorkomen¹².

1.2. ONTWIKKELING VAN EEN INFORMATIE-INSTRUMENT ALS HULPMIDDEL BIJ LICENTIEONDERHANDELINGEN

De Commissie stelt vast dat het huidige meldingssysteem in organisaties die normen ontwikkelen het proces tot vaststelling van technische normen ondersteunt en niet voor de verlening van SEP-licenties in de toekomst is toegerust. Het is echter duidelijk dat er netto winst te behalen is door de huidige praktijk en het huidige doel van meldingen en

smartphones en toestellen die een mobiele verbinding hebben. Zie voor meer cijfers de "Landscaping study on SEPs' IPlytics (2017)" en "Patent and standards, A modern framework for IPR-based standardization" ECSIP (2014).

¹⁰ Sommige organisaties die normen ontwikkelen eisen dat de openbaarmaking van een octrooi op een bepaalde wijze plaatsvindt aangezien ze de voordelen daarvan inzien, terwijl andere organisaties algemene meldingen toestaan. Dit punt van de mededeling heeft betrekking op organisaties die normen ontwikkelen die eisen dat de openbaarmaking van een octrooi op een bepaalde wijze plaatsvindt.

¹¹ Zie bijvoorbeeld het langlopende DARE-project voor verbetering van de ETSI-gegevensbank.

¹² Voor nadere details zie het samenvattend verslag van de door DG GROW in 2015 georganiseerde openbare raadpleging. <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14482/attachments/1/translations/en/renditions/native>.

gegevensbanken uit te breiden met het creëren van nieuwe transparantiebevorderende instrumenten die, zonder hun belangrijkste doel uit het oog te verliezen, licentieonderhandelingen aanzienlijk kunnen vergemakkelijken. Overwegingen ten aanzien van proportionaliteit zijn in dit verband bijzonder belangrijk. Hoewel voorkomen moet worden dat belanghebbenden excessief belast worden, moet in gedachten worden gehouden dat octrooihouders, wanneer zij daadwerkelijk over licentieverlening onderhandelen, erbij gebaat zijn te investeren in het kunnen onderbouwen, jegens gebruikers van SEPs, dat octrooien uit de portefeuille van de octrooihouder essentieel zijn voor de norm of hoe er inbreuk op deze octrooien wordt gemaakt¹³. De Commissie is derhalve van mening dat de voorgestelde stapsgewijze verbeteringen met gecontroleerde kosten de algemene transactiekosten tijdens licentieonderhandelingen alsook de risico's op inbreuken aanzienlijk kunnen verminderen, waar beide partijen in de onderhandelingen baat bij hebben¹⁴.

1.2.1. Meer geactualiseerde en nauwkeurige meldingen

Meldingen worden gedaan in een vroeg stadium van het normalisatieproces en worden doorgaans later niet meer herzien. Technische oplossingen die worden voorgesteld in onderhandelingen over normen, blijven zich echter ontwikkelen totdat er overeenstemming over de definitieve norm is bereikt¹⁵. Hoewel de meerderheid van de meldingen betrekking heeft op octrooiaanvragen, kunnen de aanspraken krachtens het definitieve octrooi dat wordt verleend nadat de norm is aangenomen, aanzienlijk verschillen¹⁶, aangezien de inhoud ervan tijdens het verleningsproces gewijzigd kan zijn. Rechthebbenden dienen derhalve de relevantie van hun meldingen opnieuw te bezien op het moment dat de definitieve norm wordt aangenomen (en bij daaropvolgende belangrijke herzieningen) en wanneer er een definitieve beslissing inzake de octrooiverlening wordt genomen.

Meldingen dienen ook voldoende informatie te bevatten om te beoordelen in hoeverre er sprake is van afhankelijkheid van octrooien. Octrooihouders moeten ten minste verwijzen naar het punt van de norm dat van belang is voor de SEP en naar de link met de octrooifamilie. Meldingen moeten tevens duidelijk vaststellen wie het contact is voor de eigenaar/licentieverleners van het gemelde essentieel octrooi.

Tot slot moet worden opgemerkt dat essentiële octrooien in cruciale technologieën vaker aanleiding geven tot geschillen¹⁷. Bijbehorende informatie is van belang voor alle licentiehouders en kan een rol spelen bij het beperken van de mogelijkheid van rechtsgeschillen in de toekomst. Organisaties die normen ontwikkelen dienen derhalve octrooihouders en gebruikers van technologie de mogelijkheid te bieden om verslag te doen van de betreffende zaak en de belangrijkste uitkomst van de definitieve beslissingen, positief of negatief, over gemelde SEPs (met inbegrip van de uitkomst met betrekking tot essentialiteit en geldigheid van het octrooi), en hen stimuleren hiervan gebruik te maken. Gezien het feit dat ondernemingen meestal slechts voor enkele waardevolle octrooien in een portefeuille besluiten tot een geschillenprocedure, en zowel de octrooihouders als de gebruikers belang

¹³ Zie CRA (2016).

¹⁴ Zie punt 3 hieronder met betrekking tot doeltreffende handhaving.

¹⁵ Een aanvankelijk voor een kandidaat-technologie gemeld mogelijk octrooi of mogelijke octrooiaanvraag kan bijvoorbeeld in de uitgebrachte norm niet langer aanwezig zijn, of de gemelde octrooiaanvraag kan tijdens de toekenningsprocedure herzien worden.

¹⁶ 71 % van de bij de grote organisaties die normen ontwikkelen (waarvan 73 % bij het ETSI) gemelde SEPs wordt pas toegekend nadat de norm is uitgebracht (IPlytics, 2017).

¹⁷ Zie ECSIP (2014).

hebben bij beslissingen die in hun respectievelijke voordeel uitvallen, zou de belasting die deze maatregel met zich brengt, beperkt zijn.

1.2.2. Controles op essentialiteit

Er zijn aanwijzingen dat er een risico bestaat van een overvloed aan meldingen en op grond daarvan wordt gepleit voor meer betrouwbaarheid met betrekking tot de essentialiteit van SEPs¹⁸. Belanghebbenden melden dat geregistreerde meldingen ertoe leiden dat in onderhandelingen met licentiehouders de aanwezigheid van essentialiteit als een feit wordt aangenomen¹⁹. Dit scenario legt een grote druk op mogelijke licentienemers, met name kmo's en start-ups, om, in het kader van licentieonderhandelingen, voor een groot aantal essentiële octrooien te verifiëren of er sprake is van essentialiteit.

Er bestaat daarom behoefte aan een strengere toetsing van aanspraken op essentialiteit. Hiervoor is vereist dat de toetsing wordt uitgevoerd door een op de markt erkende onafhankelijke partij met technische capaciteiten, op het juiste moment. Dit gezegd hebbende, moet de invoering van een dergelijke toetsingseis voor essentiële octrooien worden afgewogen tegen de kosten²⁰. Een stapsgewijze benadering, waarbij toetsing plaatsvindt op verzoek van hetzij de rechthebbenden hetzij de mogelijk toekomstige gebruikers, de mate van toetsing geïjkt wordt en de controles beperkt worden tot een octrooi binnen een octrooifamilie en het nemen van steekproeven, zou echter kunnen zorgen voor het gepaste evenwicht in de kosten en baten van deze maatregel²¹.

1.2.3. Implementatiewijze

Hoewel er duidelijke voordelen verbonden zijn aan een grotere transparantie, moet de bijbehorende belasting daartoe in verhouding blijven. Maatregelen zouden derhalve geleidelijk kunnen worden uitgebouwd en alleen gelden voor nieuwe en cruciale normen, bijv. 5G.

Als een eerste stap zouden belanghebbenden gestimuleerd kunnen worden de waarde in te zien van een grotere transparantie, bijv. door middel van certificering dat de door hen gemelde portefeuille essentiële octrooien voldoet aan de criteria voor transparantie. Deze certificering kan later worden gebruikt in licentieonderhandelingen en in het kader van rechtsgeschillen. Daarnaast wordt in een onlangs voor de Commissie uitgevoerd onderzoek voorgesteld dat de organisaties die normen ontwikkelen zouden kunnen overwegen een (bescheiden) vergoeding in te voeren voor het bevestigen van meldingen voor essentiële octrooien nadat de norm is vrijgegeven en octrooiverlening heeft plaatsgevonden, zodat de houders van essentiële octrooien gestimuleerd worden uitsluitend de relevante meldingen te herzien en behouden²².

Wanneer essentialiteitscontroles overwogen worden zouden octrooibureaus wellicht de aangewezen kandidaten zijn teneinde gebruik te maken van synergieën en kosten te

¹⁸ Zie IPlytics (2017) en CRA (2016) en de samenvatting van de openbare raadpleging over essentiële octrooien van DG GROW(2015).

¹⁹ Een aantal onderzoeken naar verschillende cruciale technologieën suggereert dat wanneer er een strenge test zou worden uitgevoerd, slechts tussen de 10 % en 50 % van de gemelde octrooien essentieel zou zijn (CRA, 2016 en IPlytics, 2017).

²⁰ De kosten van essentialiteitscontroles zijn verwaarloosbaar in vergelijking tot de opbrengsten uit licenties voor cruciale technologieën (zie CRA,2016).

²¹ Voor een kosten-batenanalyse, zie IPlytics (2017).

²² Zie CRA (2016).

besparen²³. De Commissie zal een nadere analyse van de haalbaarheid van essentialiteitscontroles ondersteunen om doeltreffende en proportionele oplossingen te waarborgen. Afhankelijk van de resultaten van dit project kan een onafhankelijk Europees orgaan de taak krijgen de beoordeling van de essentialiteit van essentiële octrooien voort te zetten.

De Commissie:

- roept de organisaties die normen ontwikkelen dringend op ervoor te zorgen dat hun gegevensbanken voldoen aan de belangrijkste hierboven beschreven kwaliteitskenmerken en zal met de organisaties samenwerken om dit proces te vergemakkelijken;

-roept de organisaties die normen ontwikkelen op het huidige meldingssysteem om te zetten in een instrument dat meer actuele en nauwkeurige informatie over essentiële octrooien verschaft en zal met de organisaties samenwerken om dat proces te vergemakkelijken;

- is van mening dat gemelde essentiële octrooien onderworpen moeten worden aan een betrouwbare toetsing van de essentialiteit ervan voor een norm en zal een proefproject starten voor essentiële octrooien in geselecteerde technologieën met het oog op het vergemakkelijken van de invoering van een gepast toetsingsmechanisme.

2. ALGEMENE BEGINSELEN VOOR FRAND-LICENTIEVOORWAARDEN VOOR ESSENTIËLE OCTROOIEEN.

De Commissie is van mening dat de partijen het beste in staat zijn om tot een gemeenschappelijk begrip te komen van wat billijke licentieverwaarden en billijke vergoedingen zijn, door te goeder trouw te onderhandelen. Thans wordt licentieverlening gehinderd door onduidelijke en uiteenlopende interpretaties van wat onder FRAND moet worden verstaan. Het debat is met name hevig als het gaat om waarderingsbeginselen. Uiteenlopende gezichtspunten en geschillenbeslechting over FRAND-licentieverlening brengen een risico mee dat de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën, van normalisatieprocessen en van de uitrol van het Internet der Dingen in Europa vertragen. De Commissie is derhalve van mening dat het zowel noodzakelijk als nuttig is een eerste serie belangrijke wegwijzers inzake het FRAND-concept vast te stellen om een stabielere omgeving voor licentieverlening te bieden, partijen bij hun onderhandelingen bij te staan en het aantal rechtsgeschillen te verminderen.

De richtinggevende elementen hierna zijn gebaseerd op de resultaten van een openbare raadpleging²⁴, een analyse van beste praktijken²⁵, studies²⁶ en nationaal recht²⁷. De Commissie moedigt belanghebbenden aan met elkaar en met de Commissie een dialoog aan te gaan, om te komen tot meer verduidelijking en om beste praktijken te ontwikkelen. De Commissie zal de voortgang bewaken en aanvullend optreden inzake FRAND-licentieverlening, waar passend.

²³ Zie IPlytics (2017).

²⁴ Openbare raadpleging over octrooien en normen: Een modern raamwerk voor normalisatie waar intellectuele-eigendomsrechten bij betrokken zijn.

²⁵ Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases, JRC 2017

²⁶ Study on Transparency, Predictability and Efficiency of SDO-based Standardization and SEP Licensing, gepubliceerd op: 12/12/2016, (CRA-onderzoek).

²⁷ Zie met name Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

2.1. BEGINSELEN VAN LICENTIEVERLENING

Zoals het HvJ-EU heeft bevestigd, wekt een "verbintenis om licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden bij derden legitieme verwachtingen [...] dat de houder van het [SEP] hun daadwerkelijk licenties onder die voorwaarden verleent"²⁸.

Beide partijen moeten bereid zijn te goeder trouw onderhandelingen aan te gaan, met het oog op de vaststelling van licentievoorwaarden die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn. Partijen bij een SEP-licentieovereenkomst die te goeder trouw onderhandelen, zijn het best in staat om te bepalen welke FRAND-voorwaarden het meest geschikt zijn in hun specifieke situatie.

Met overwegingen van efficiëntie, redelijke verwachtingen over de licentievergoeding aan beide zijden en het faciliteren dat gebruikers een brede verspreiding van de norm bevorderen, moet rekening worden gehouden. In dit verband moet worden benadrukt dat er geen kant-en-klaar antwoord is op de vraag wat FRAND inhoudt: wat als eerlijk en redelijk beschouwd kan worden verschilt per sector en verandert in de loop der tijd. Om die reden moedigt de Commissie belanghebbenden aan tot het voeren van discussies per sector met het oog op de vaststelling van gemeenschappelijke licentiepraktijken op grond van de in deze mededeling weergegeven beginselen.

De Commissie is van mening dat de volgende beginselen voor de waardering van de intellectuele eigendom in acht moeten worden genomen:

- Licentievoorwaarden moeten duidelijk in relatie staan tot de economische waarde van de gepatenteerde technologie. De bepaling van die waarde dient zich hoofdzakelijk te richten op de technologie zelf en zou in beginsel geen enkel element mogen bevatten dat een gevolg is van het besluit de technologie in de norm op te nemen. In gevallen waarin de technologie hoofdzakelijk ontwikkeld is ten behoeve van de norm en buiten de norm weinig marktwaarde heeft, moeten alternatieve evaluatiemethoden, zoals het relatieve belang van de technologie in de norm in vergelijking tot andere bijdragen aan de norm, in aanmerking worden genomen.
- Voor de bepaling van een FRAND-waarde moet rekening worden gehouden met de actuele toegevoegde waarde²⁹ van de gepatenteerde technologie. Deze waarde moet onafhankelijk zijn van het marktsucces van het product dat geen verband houdt met de gepatenteerde technologie.
- De waardering van FRAND moet ertoe leiden dat de houders van essentiële octrooien voortdurend gestimuleerd worden om hun beste beschikbare technologie aan normen bij te dragen.
- Tot slot kan, teneinde de opeenstapeling van royalty's te voorkomen, een individueel essentieel octrooi bij de vaststelling van een FRAND-waarde niet afzonderlijk beschouwd worden. Partijen moeten rekening houden met een redelijk geaggregeerd tarief voor de norm door een beoordeling van de totale toegevoegde waarde van de technologie³⁰. De tenuitvoerlegging van maatregelen betreffende de transparantie van essentiële octrooien kan deze doelstelling reeds ondersteunen. Het kan verder worden uitgewerkt, binnen het toepassingsgebied van de EU-concurrentiewetgeving, door het

²⁸ Zaak C-170/13 Huawei Technologies, EU:C:2015:477, punt 53.

²⁹ De *actuele waarde* is de verdisconteerde waarde op het moment van het afsluiten van de licentieovereenkomst. Het toestaan van verdiscontering in de loop der tijd is belangrijk tegen de achtergrond van licentieovereenkomsten die verschillende jaren doorlopen in soms snel veranderende zakelijke omgevingen op technologisch gebied.

³⁰ Voor opeenstapeling van royalty's: zie het CRA-onderzoek.

opzetten van licentieplatforms en octrooi-pools per bedrijfstak, of gebaseerd worden op indicaties van deelnemers aan normalisatie over het maximale cumulatieve tarief dat redelijkerwijs voorzien of verwacht kan worden.

2.2. EFFICIËNTIE EN NON-DISCRIMINATIE

Het niet-discriminatie onderdeel van FRAND geeft aan dat houders van rechten geen onderscheid mogen maken tussen gebruikers die "zich in een vergelijkbare situatie bevinden"³¹,

Gezien het feit dat FRAND geen kant-en-klaar concept is, kunnen oplossingen per sector en afhankelijk van de bedrijfsmodellen in kwestie verschillen.

Zoals hierboven vermeld zijn FRAND-onderhandelingen gebaseerd op door beide partijen te goeder trouw gevoerde onderhandelingen. Daarbij kunnen ook overwegingen ten aanzien van efficiëntie een rol spelen. De met de onderhandeling over een licentie verband houdende transactiekosten dienen tot een noodzakelijk minimum beperkt te worden. Verder moet er, in sectoren waarin veel wederkerige licenties voorkomen, rekening worden gehouden met de voordelen van efficiëntie die met dergelijke praktijken verband houden. Met deze punten moet rekening worden gehouden wanneer per geval wordt beoordeeld of een licentie-aanbod in overeenstemming is met FRAND.

In lijn met de hierboven aangegeven benadering is de Commissie van mening dat de praktijk van licenties voor een essentiële octrooien-portefeuille van producten die wereldwijd circuleren door dezelfde beginselen van efficiëntie ondersteund wordt³². Zoals in een recente uitspraak werd opgemerkt³³ is een benadering waarbij de licentie per land wordt verleend wellicht niet efficiënt en niet in lijn met een erkende handelspraktijk in de sector.

2.3. OCTROOIPOOLS EN LICENTIEVERLENINGSPLATFORMS OM DE VERLENING VAN SEP-LICENTIES TE VERGEMAKKELIJKEN

Het opzetten van octrooi-pools of andere licentieplatforms, binnen het toepassingsgebied van de concurrentiewetgeving van de EU, moet worden aangemoedigd. Deze kunnen veel van de uitdagingen op het gebied van SEP-licenties aanpakken doordat zij een betere toetsing op essentialiteit, meer duidelijkheid over geaggregeerde licentievergoedingen en alles-in-één-oplossingen bieden. Voor IdD-bedrijfstakken, en met name kmo's, die sinds kort zijn blootgesteld aan geschillen over licentieverlening van essentiële octrooien, biedt dit meer duidelijkheid over de voorwaarden voor licentieverlening van houders van essentiële octrooien in een specifieke sector.

Maatregelen die het opzetten van pools voor cruciale genormaliseerde technologieën bevorderen moeten worden aangemoedigd, bijv. doordat organisaties die normen ontwikkelen de toegang tot het aanbod aan poolbeheer en tot technische bijstand vergemakkelijken³⁴. De Commissie zal zich beraden op verdere maatregelen als deze inspanningen in IdD-sectoren niet tot het gewenste resultaat leiden.

³¹ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

³² Licentieverlening op FRAND-voorwaarden vereist echter dat de vergoeding op zodanige wijze berekend wordt dat gebruikers die een product voor een specifiek, geografisch beperkt gebied willen ontwikkelen, niet in het nadeel zijn.

³³ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

³⁴ Het opzetten van pools kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door middel van maatregelen als het versterken van de relaties tussen organisaties die normen ontwikkelen en de pools, door deelname te stimuleren en universiteiten en kmo's meer bewust te maken van de voordelen van de toetreding tot een pool als licentieverlener (ECSIP, 2015).

2.4. BENUTTEN EN VERDIEPEN VAN FRAND-DESKUNDIGHEID

Er bestaat behoefte aan het vergroten van de toegang tot ervaringen, deskundigheid en kennis rond de bepaling van FRAND. Vele jaren van licentieovereenkomsten, bemiddelingen, arbitrages en rechterlijke beslissingen hebben waardevolle inzichten opgeleverd en geleid tot de ontwikkeling van waardevolle benaderingen. Er zijn aanzienlijke middelen besteed en inspanningen verricht om octrooien en technologie te verduidelijken, te analyseren en te waarderen. Aangezien dergelijke deskundigheid niet op een gemeenschappelijke plaats bewaard wordt, bestaat de kans dat werkzaamheden en onderzoek dubbel worden uitgevoerd, met behoorlijke kosten voor de betrokken partijen. Beter toegankelijke met FRAND verband houdende informatie kan leiden tot meer voorspelbaarheid voor bedrijven zoals IdD-deelnemers, vergemakkelijking van het proces van licentieverlening in het algemeen en het bieden van ondersteuning en ijkpunten bij geschillenbeslechting.

De Commissie zal daarom een deskundigengroep instellen met het oog op het verzamelen van praktijken uit de industrie en aanvullende deskundigheid inzake FRAND-licentieverlening. Daarnaast zal de Commissie gebruik maken van alle beschikbare gepaste instrumenten teneinde meer informatie te ontvangen om het door haar bepaalde beleid met voldoende feitenmateriaal te ondersteunen.

In het licht van de huidige ontwikkelingen is de Commissie van mening dat de verlening van essentiële octrooien op de volgende beginselen gebaseerd dient te zijn:

- er is geen kant-en-klaar antwoord op wat FRAND inhoudt: wat als eerlijk en redelijk beschouwd kan worden verschilt per sector en verandert in de loop der tijd. Overwegingen van efficiëntie, redelijke verwachtingen over de licentievergoeding aan beide zijden, het vergemakkelijken van de overname ervan door gebruikers zodat een brede verspreiding van de norm bevorderd wordt.

- Voor de bepaling van een FRAND-waarde moet rekening worden gehouden met de actuele toegevoegde waarde van de gepatenteerde technologie. Deze waarde moet onafhankelijk zijn van het marktsucces van het product dat geen verband houdt met de waarde van de gepatenteerde technologie.

- bij de vaststelling van een FRAND-waarde dienen partijen een redelijk geaggregeerd tarief voor de norm in acht te nemen.

Het niet-discriminatie onderdeel van FRAND geeft aan dat houders van rechten geen onderscheid mogen maken tussen gebruikers die "zich in een vergelijkbare situatie bevinden".

- Voor producten die wereldwijd verspreid worden zouden op mondiale basis toegekende SEP-licenties kunnen bijdragen tot een efficiëntere benadering en daarom zouden dergelijke licenties verenigbaar met FRAND kunnen zijn.

De Commissie roept organisaties die normen ontwikkelen en houders van essentiële octrooien op doelmatige oplossingen te ontwikkelen teneinde licentieverlening aan een groot aantal gebruikers in de IdD-omgeving (met name kmo's) te vergemakkelijken, via octrooipools of andere licentieplatforms, waarbij voldoende transparantie en voorspelbaarheid geboden wordt.

De Commissie zal de licentiepraktijken monitoren, met name in de IdD-sector. Zij zal tevens een deskundigengroep opzetten met het oog op het verdiepen van de deskundigheid inzake licentiepraktijken, een deugdelijke waardering van intellectuele eigendom en vaststelling van FRAND.

3. EEN VOORSPELBARE OMGEVING VOOR DE HANDHAVING VAN ESSENTIËLE OCTROOIEN

Geschillen over essentiële octrooien zijn een belangrijke factor in het systeem van licenties als onderhandelingen mislukken. Een omgeving waarin handhaving op evenwichtige en voorspelbare wijze plaatsvindt heeft bijzonder positieve gevolgen op het gedrag van partijen tijdens onderhandelingen, wat op zijn beurt kan leiden tot een snellere verspreiding van genormaliseerde technologieën. Belanghebbenden bij het Internet der Dingen melden echter dat onzekerheden en onevenwichtigheden in het handhavingssysteem ernstige gevolgen hebben voor de toetreding tot de markt. Essentiële octrooien leiden vaker tot rechtsgeschillen dan andere octrooien³⁵, wat de noodzaak voor een helder raamwerk voor geschillen op dit gebied onderstreept. Terwijl de onderhavige mededeling zich richt op specifieke richtsnoeren inzake octrooien die essentieel zijn voor de toepassing van een norm ("standaard-essentiële octrooien", hierna ook "essentiële octrooien" of "SEPs" genoemd) die voor de toepassing van een norm essentieel zijn, bieden de *Richtsnoeren inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten*³⁶ meer duidelijkheid over het kader van de IPRED in het algemeen. Een van de kernaspecten van intellectuele-eigendomsrechten is de mogelijkheid deze te handhaven³⁷. In het debat op het gebied van essentiële octrooien is met name aandacht besteed aan de beschikbaarheid van dwangmaatregelen. Dergelijke middelen hebben ten doel de houders van essentiële octrooien te beschermen tegen inbreukmakers die niet bereid zijn een licentie op FRAND-voorwaarden af te sluiten. Tegelijkertijd zijn er waarborgen nodig tegen het risico dat te goeder trouw zijnde technologiegebruikers die met een rechterlijk bevel bedreigd worden, licentievoorwaarden accepteren die niet aan FRAND voldoen of, in het slechtste geval, hun producten niet in de handel kunnen brengen ("hold-ups").

3.1. MOGELIJKHEID OM DWANGMAATREGELEN TE VERZOEKEN KRACHTENS DE ZAAK HUAWEI/ZTE

In haar uitspraak inzake Huawei³⁸ heeft het HvJ-EU verplichtingen vastgesteld die gelden voor beide zijden van een licentieovereenkomst inzake een essentieel octrooi, bij de beoordeling of de houder van een SEP om een rechterlijk bevel tegen een mogelijke licentienemer kan verzoeken zonder dat hij daarmee in strijd met artikel 102, VWEU handelt. Houders van essentiële octrooien kunnen afzien van het verzoeken om een rechterlijk bevel tegen gebruikers die bereid zijn om op FRAND-voorwaarden een licentie af te sluiten, en het HvJ-EU heeft gedragscriteria vastgesteld om te beoordelen wanneer een potentiële licentienemer kan worden geacht een dergelijke licentie af te willen sluiten.

De Commissie is van mening dat de elementen hieronder - die voortkomen uit nationale jurisprudentie op grond van de Huawei-uitspraak³⁹, belanghebbenden nuttige aanvullende richtsnoeren bieden.

³⁵ ECSIP (2014)

³⁶ COM(2017)708

³⁷ Richtlijn 2004/48/EG van 29.4.2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, gepubliceerd in PB C 195 van 2.6.2004, overweging 3

³⁸ Zaak C-170/13, *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477.

³⁹ Het HvJ-EU stelde dat artikel 102, VWEU, geïnterpreteerd dient te worden in die zin dat de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een normalisatieorganisatie opgestelde norm, die jegens deze organisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd FRAND-voorwaarden, geen misbruik maakt van zijn machtspositie, in de zin van dat artikel, door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:

Een aantal rechtbanken heeft benadrukt dat een kandidaat-licentienemer van een essentieel octrooi voldoende gedetailleerde en relevante informatie moet ontvangen teneinde de relevantie van de SEP-portefeuille en het voldoen aan FRAND-voorwaarden te bepalen⁴⁰. De precieze eisen kunnen per geval verschillend zijn, maar naar de mening van de Commissie is voor de beoordeling van een FRAND-aanbod en het doen van een gepast tegenbod een duidelijke toelichting noodzakelijk op: de essentialiteit voor een norm, de vermeende inbreukmakende producten van de SEP-gebruiker, de voorgestelde berekening van royalty's en het element van niet-discriminatie van FRAND.

Wat betreft het tegenbod volgt uit *Huawei* dat dit concreet en specifiek moet zijn, d.w.z. dat het zich niet mag beperken tot een betwisting van het aanbod van de essentiële-octrooihouder en een algemene verwijzing naar vaststelling van de royalty's door een derde. Tevens dient het informatie te bevatten over de exacte gebruikmaking van de norm in het specifieke product. De bereidheid van de partijen zich te onderwerpen aan een bindende vaststelling van FRAND door derden - wanneer het (tegen)bod niet als FRAND kan worden aangemerkt - is echter ook een aanwijzing voor FRAND-gedrag.

Wat betreft de tijdigheid van het tegenbod van de mogelijke licentienemer kan er geen algemeen ijkpunt worden vastgesteld, aangezien per geval specifieke elementen hierbij een rol spelen. Hieronder vallen het aantal kenbaar gemaakte essentiële octrooien en de informatie die in de stelling dat er sprake is van inbreuk, is vervat. Het is echter waarschijnlijk dat er een wisselwerking bestaat tussen de tijd die als redelijk wordt beschouwd voor de beantwoording van het aanbod en de kwaliteit en gedetailleerdheid van de informatie die in het aanvankelijke aanbod van de houder van het essentiële-octrooi verstrekt wordt. In dit verband zullen maatregelen die de upstream-transparantie inzake afhankelijkheid van SEPs verbeteren⁴¹, een zeer positieve impact hebben op het handhavingssysteem.

Als er via het meldingssysteem vooraf meer betrouwbare informatie over SEPs beschikbaar is, zoals hierboven in punt 1 is onderstreept, zou het aantal aangemelde SEPs aanzienlijk minder worden. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de beoordeling van een aanvaardbare responstijd voor essentiële-octrooigebruikers om op een FRAND-aanbod te reageren.

Met betrekking tot de zekerheid die de essentiële-octrooigebruiker moet bieden als bescherming tegen een rechterlijk bevel, dient dit bedrag zo hoog te worden vastgesteld dat het afschrikt om "patent hold-out"-strategieën te volgen. Vergelijkbare overwegingen zouden van toepassing kunnen zijn bij de beoordeling van de omvang van schade. De Commissie zal een uitwisseling van beste praktijken door deskundigen en belanghebbenden inzake de berekeningsmethode voor schadevergoeding in essentiële-octroozaken ondersteunen.

(1) hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en

(2) die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van verdragings tactiek.

⁴⁰ OLG Düsseldorf, Zaak I-15 U 66/15, uitspraak van 17 november 2016 en OLG Karlsruhe, Zaak 6 U 58/16, uitspraak van 8 september 2016.

⁴¹ Zie punt 1 hierboven.

3.2. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN EVENREDIGHEID

Bij de beoordeling van de mogelijkheid tot dwangbevelen zijn rechtbanken gebonden aan artikel 3, lid 2, van de IRPED⁴², en met name aan het vereiste te waarborgen dat het dwangbevel effectief, evenredig en ontmoedigend is. Gezien de grote impact die een rechterlijk bevel kan hebben op bedrijven, consumenten en het algemeen belang, met name in de context van de gedigitaliseerde economie, dient de evenredigheidsbeoordeling zorgvuldig en per geval plaats te vinden. De Commissie is van oordeel dat er aandacht moet worden besteed aan de relatieve relevantie van de betwiste technologie voor de toepassing in kwestie en de mogelijke overloopeffecten van een rechterlijk bevel op derde.

3.3. RECHTSGESCHILLEN OP GROND VAN OCTROOIPORTEFEUILLES

Overeenkomstig de Huawei-uitspraak, die verwijst naar "*de handelsgebruiken ter zake*"⁴³, hebben nationale gerechten ook licenties voor portefeuilles die buiten het nationale grondgebied zijn verleend, aangemerkt als zijnde in overeenstemming met FRAND, mits die portefeuille beperkt is tot alle SEPs die een licentienemer nodig heeft om zijn product te vervaardigen/in de handel te brengen (zie punt 2.2. hierboven). In dit verband kunnen houders van SEPs meerdere octrooien aanbieden, waaronder niet-essentiële octrooien, maar niet eisen dat een licentienemer ook voor die andere octrooien een licentie aanvaardt. Het algemene gebrek aan bereidheid om alle SEPs die een licentienemer nodig heeft, aan te bieden of te aanvaarden, of de algemene weigering zulks te doen, kan een aanwijzing zijn voor kwade trouw. Om FRAND te zijn moet het tegenbod betrekking hebben op alle SEPs die de licentienemer nodig heeft en kan dit niet uitsluitend op een of meer individuele octrooien betrekking hebben. Portefeuilles dienen echter geen concurrerende technologieën te bevatten, maar uitsluitend complementaire technologieën indien noodzakelijk⁴⁴. Naast het feit dat veronderstelde licentienemers de geldigheid/essentialiteit van afzonderlijke octrooien in twijfel kunnen blijven trekken, kan het bijzonder efficiënt zijn licenties te verlenen voor alle essentiële octrooien die een licentienemer nodig heeft. De Commissie zal derhalve met belanghebbenden (met inbegrip van, indien van toepassing, rechtbanken, arbiters en bemiddelaars) werken aan de ontwikkeling en het gebruik van consistente methodologieën, zoals het nemen van steekproeven, die een efficiënte en doeltreffende geschillenbeslechting inzake essentiële octrooien mogelijk maken, in overeenstemming met de praktijk van licentieverlening voor portefeuilles.

3.4. ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING

De Commissie stelt zich op het standpunt dat mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution, ADR), zoals bijvoorbeeld bemiddeling en arbitrage, een snellere en minder kostbare geschillenbeslechting kunnen bieden⁴⁵. Hoewel partijen niet tot het gebruik van ADR verplicht kunnen worden, is de Commissie van mening dat de potentiële voordelen van dit instrument momenteel onderbenut worden.

⁴² Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, PB L 195 van 2.6.2004, blz. 16.

⁴³ Zaak C-170/13, *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477, punt 65

⁴⁴ Zie mutatis mutandis Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op overeenkomsten inzake technologieoverdracht (PB C 89 van 28.3.2014, blz. 3, punten 250-255).

⁴⁵ Verscheidene ADR-mechanismen zijn al voorhanden, zoals het Arbitrage- en bemiddelingscentrum van de WIPO.

Partijen nemen vaak niet hun toevlucht tot ADR vanwege de onvoorspelbaarheid ervan en vanwege kritiek op het gebrek aan transparantie in eerdere beslissingen. Het succes van dergelijke mechanismen hangt niet alleen af van juiste procedures, maar ook van de kwaliteit van de deskundigen. Wanneer het eengemaakte octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC) in werking treedt zou dit moeten voorzien in een speciaal arbitrage- en bemiddelingscentrum dat gebruik maakt van een groep gespecialiseerde rechters, waardoor hoge kwaliteit en efficiënte procedures, coherente praktijken en beperkte mogelijkheden voor "forum-shopping" gewaarborgd worden. Zoals aangekondigd in haar strategie betreffende intellectuele-eigendomsrechten voor kmo's in november 2016, is de Commissie, samen met het EUIPO, bezig met het in kaart brengen van arbitrage- en bemiddelingsinstrumenten met als doel de verdere uitrol van arbitrage- en bemiddelingsdiensten voor intellectuele eigendom, met name voor kmo's, te vergemakkelijken⁴⁶.

De Commissie is van mening dat de uitkomsten van geschillen tevens opgenomen dienen te worden in de gegevensbanken van organisaties die normen ontwikkelen, zoals vermeld in het hoofdstuk over transparantie⁴⁷.

3.5. OCTROOI-JAGENDE ENTITEITEN EN ESSENTIËLE OCTROOIEN

Octrooi-jagende entiteiten⁴⁸ (hierna ook: "Patent Assertion Entities" of "PAE's") spelen een steeds grotere rol op de markt voor SEP-licenties. Uit studies⁴⁹ komt naar voren dat het Europees geschillenbeslechtingssysteem, waaronder datgene dat in het kader van het eengemaakte octrooigerecht moet worden ingesteld, voldoende waarborgen biedt voor bescherming tegen de mogelijk schadelijke effecten van bepaalde octrooi-jagende entiteiten in de EU⁵⁰. Octrooi-jagende entiteiten zouden aan dezelfde regels als elke andere houder van een essentiële octrooi onderworpen moeten zijn, ook nadat de SEPs van octrooihouders naar octrooi-jagende entiteiten zijn overgedragen. Meer transparantie en voorspelbaarheid zouden de mogelijkheden tot misbruik verder moeten beperken. De toepassing van het evenredigheidsbeginsel door rechtbanken biedt eveneens een waarborg. De Commissie zal nauw toezicht houden op de voortdurende impact van deze marktspelers op de markt voor verlening van SEP-licenties in Europa, met name wanneer het Europese eenheidsoctrooi werking zal hebben.

3.6. BEWUSTMAKING

Er bestaat een noodzaak voor belanghebbenden ter zake, met name organisaties die normen ontwikkelen en houders van SEPs, om proactief voorlichting te geven over de FRAND-licentieverleningsprocessen en de gevolgen ervan, met name voor kmo's (zowel octrooihouders als gebruikers van de normen). De Commissie zal bewustmakingsacties over dit onderwerp ondersteunen.

De Commissie is van mening dat het FRAND-proces vereist dat beide partijen te goeder trouw onderhandelen, met inbegrip van het geven van een tijdige reactie. Voor partijen die te kwader trouw handelen (d.w.z. partijen die niet bereid zijn een licentie af te sluiten op

⁴⁶ Werkdocument van de diensten van de Commissie, Intellectueel eigendom ten dienste van het MKB ter bevordering van innovatie en groei, COM(2016) 373 van 22.11.2016.

⁴⁷ Zie punt 1.2.1 hierboven

⁴⁸ Voor een poging tot een definitie zie het onderzoek van JRC "Patent assertion Entities in Europe", hoofdstuk 3. <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/lfna28145enn.pdf>

⁴⁹ <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/lfna28145enn.pdf>

⁵⁰ Hierboven vermeld onderzoek van het JRC.

FRAND-voorwaarden) kan echter om een dwangbevel worden verzocht, maar dit dient proportioneel gebruikt te worden.

De Commissie zal:

- met belanghebbenden werken aan de ontwikkeling en het gebruik van methodologieën, zoals het nemen van steekproeven, die een efficiënte en doeltreffende geschillenbeslechting inzake essentiële octrooien mogelijk maken, in overeenstemming met de in de bedrijfstak bestaande praktijk van licentieverlening voor portefeuilles;*
- de uitrol van instrumenten voor bemiddeling en alternatieve geschillenoplossing verdere vergemakkelijken; alsmede*
- toezicht houden op de impact van PAE's in Europa.*

4. OPEN BRONNEN EN NORMEN

In de context van de huidige vooruitgang in technologie is de implementatie van open-sourcesoftware (OSS), naast normen, eveneens een drijvende factor voor innovatie en wordt deze op steeds grotere schaal toegepast, waaronder op het gebied van ICT-normen. Integratie tussen open-sourceprojecten en de ontwikkeling van normen is een win-winsituatie: enerzijds kan de afstemming van open-source en normalisatie het proces van de ontwikkeling van normen en het gebruik van ICT-normen (met name wat KMO's betreft) versnellen, en anderzijds kunnen normen zorgen voor interoperabiliteit van toepassingen op het gebied van open-source⁵¹. Binnen verschillende organisaties die normen ontwikkelen vinden activiteiten op dit vlak plaats⁵².

Open source en normalisatieprocessen vertonen ten opzichte van elkaar zowel overeenkomsten (bijv. gezamenlijke open processen, bijdragen aan innovatie) als verschillen (beleid ten aanzien van intellectuele-eigendomsrechten, flexibiliteit, onderhoud, transparantie, evenwichtigheid van de processen, enz.) Er bestaat derhalve de behoefte aandacht te schenken aan de interactie tussen projecten van opensourcegemeenschappen en processen van organisaties die normen ontwikkelen.

De Commissie ondersteunt oplossingen op het gebied van open bronnen, bijv. via onder Horizon 2020 gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten. Flexibele en doeltreffende interactie tussen normalisatie- en opensourcegemeenschappen zal de verspreiding van geavanceerde technologische ontwikkelingen bevorderen en versnellen.

De Commissie zal blijven samenwerken met belanghebbenden, opensourcegemeenschappen en organisaties die normen ontwikkelen, om een doelmatige relatie tussen normalisatie en open bronnen te bevorderen. Zij zal tevens onderzoeken financieren voor het analyseren van complementariteiten, manieren voor interactie en verschillen tussen de twee processen en voor het aanbevelen van oplossingen voor een soepele communicatie tussen de twee gemeenschappen.

Door middel van onderzoeken en analyses zal de Commissie met belanghebbenden, opensourcegemeenschappen en organisaties die normen ontwikkelen, werken aan een succesvolle interactie tussen open bronnen en normalisatie.

⁵¹ Met betrekking tot cloudcomputing, zie het verslag betreffende normen en open source: bridging the gap

⁵² OASIS, ECMA, ITU-T, ETSI, enz.

5. CONCLUSIE

Teneinde ervoor te zorgen dat Europa kan profiteren van alle voordelen van de eengemaakte markt en de digitale eengemaakte markt is er een evenwichtig raamwerk voor intellectuele-eigendomsrechten nodig dat een duurzaam en efficiënt ecosysteem voor normalisatie en een duurzame en efficiënte omgeving voor de verlening van SEP-licenties ondersteunt.

In deze mededeling wordt een holistische benadering voorgesteld en worden kernbeginselen voor de verlening van SEP-licenties beschreven die zowel rekening houden met de wijze waarop industriële sectoren georganiseerd zijn als met overwegingen ten aanzien van efficiëntie. Samenwerking met alle belanghebbenden zal nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de beginselen en om concrete resultaten van de aangekondigde acties te waarborgen, met name door de deelname van start-ups aan de uitrol van het Internet der Dingen te bevorderen. De Commissie nodigt daarom alle belanghebbenden uit actief deel te nemen aan de tenuitvoerlegging ervan.

De Commissie zal nauw toezicht houden op de markten voor verlening van SEP-licenties met bijzondere aandacht voor IdD-technologieën, door gebruik te maken van de in te stellen deskundigengroep en door verdere studies aan te vangen indien noodzakelijk. Zij zal de voortgang inventariseren en beoordelen in hoeverre er behoefte is aan verdere maatregelen om te zorgen voor een evenwichtig raamwerk voor een soepele, doelmatige en doeltreffende verlening van SEP-licenties op die basis.