



Bryssel 29.11.2017
COM(2017) 712 final

**KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA
EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE**

Euroopan unionin lähestymistapa essentiaalipatentteihin

JOHDANTO

Patenttien ja standardien välinen vuorovaikutus on innovoinnin ja kasvun kannalta tärkeää. Standardeilla varmistetaan, että yhteentoimivat ja turvalliset tekniikat pääsevät leviämään laajalle yritysten ja kuluttajien käyttöön. Patentit tarjoavat tutkimus- ja kehitystoiminnalle kannustimia ja takaavat, että innovatiiviset yritykset saavat investoinneilleen asianmukaisen tuoton. Standardeissa¹ viitataan usein tekniikoihin, jotka on suojattu patentein. Patenttia, joka suojaa standardin kannalta olennaista tekniikkaa, kutsutaan essentiaalipatentiksi. Essentiaalipatentit suojaavat siis tekniikoita, joita ilman tiettyjä teknisiä standardeja ei voida noudattaa eikä tällaisiin standardeihin perustuvia tuotteita voida pitää kaupan.

Standardit tukevat innovointia ja kasvua Euroopassa etenkin, koska ne mahdollistavat digitaalisten sisämarkkinoiden perustan luovan digitaaliteknologian yhteentoimivuuden. Esimerkiksi tietokoneet, älypuhelimet ja tabletit ovat yhteydessä internetiin ja muihin laitteisiin käyttäen standardoituja tekniikoita, kuten LTE-, WiFi- tai Bluetooth-yhteyttä, jotka ovat kaikki essentiaalipatenteilla suojattuja tekniikoita. Ilman tällaisten standardoitujen tekniikoiden laajalle levinnyttä käyttöä tällainen yhteenliitettävyyden ei olisi mahdollista.²

Hyperkonnektiivisuuden aikakaudella yhteenliitettävyyden on entistäkin tärkeämpää. Monien uudentyyppisten tuotteiden tulee olla yhteenliitettäviä, jotta kuluttajille voidaan tarjota uudenlaisia tuotteita ja palveluita, kuten älykkäitä kodinkoneita, ja jotta eurooppalaisille yrityksille voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Talouden digitalisaatio luo eurooppalaiselle teollisuudelle arvokkaita mahdollisuuksia. Käyttäjille, kotitalouksiin, toimistoihin, tehtaisiin, työpaikoille, vähittäismyymälöihin, kaupunkeihin, ajoneuvoihin ja ulkotiloihin tarkoitettuja laitteita yhdistävän esineiden internetin sovellusten arvioitu taloudellinen potentiaali kasvaa kehittyneissä maissa vuoteen 2025 mennessä jopa yhdeksään biljoonaan euroon vuodessa.³ Tuotteiden ja palveluiden digitalisaatio voi lisätä Euroopan talouden tuloja yli 110 miljardilla eurolla vuodessa seuraavien viiden vuoden aikana.⁴ Verkottuneiden laitteiden ja järjestelmien kyky toimia yhdessä on ratkaisevan tärkeää tämän taloudellisen potentiaalin maksimoimiseksi. Ilman standardien tuomaa yhteentoimivuutta 40 prosenttia esineiden internetin järjestelmien potentiaalisista hyödyistä jäisi hyödyntämättä.⁵ Ilman virallista standardointia ja essentiaalipatentteja ei olisi esimerkiksi verkottuneita ajoneuvoja. Etädiagnostiikka, etäleikkauksien toteuttaminen syrjäisissä sairaaloissa tai potilastietojen vaihtaminen ei myöskään olisi mahdollista.

Patentinhaltijat edistävät standardien kehittämistä tekniikkansa välityksellä standardointiorganisaatioiden puitteissa. Kun standardi on laadittu ja essentiaalipatenttien haltijat ovat sitoutuneet lisensoimaan patentteja oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja

¹ Eurooppalaista standardointia koskevassa asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 määritellään termit ”standardi” ja ”tekninen eritelmä”. Tässä asiakirjassa termiä ”standardi” käytetään molemmista merkityksistä tiiviyn vuoksi.

² Esimerkiksi murtohälytysjärjestelmiä kaupan pitävä yritys X, jonka järjestelmät ovat yhteydessä internetiin sekä WiFi- että LTE-verkon välityksellä paremman suojan tarjoamiseksi kuluttajille sähkökatkon sattuessa, tarvitsisi lisenssin näihin standardoituihin tekniikoihin.

³ McKinsey, 2015. Ks. myös tavoite, jonka puheenjohtaja Juncker asetti 5G:lle ja esineiden internetille unionin tilaa koskeneessa puheessaan 14.9.2016.

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

⁵ Ks. McKinsey (2015).

syrimättömin ehdoin (FRAND-ehdot), standardiin sisältyvän tekniikan pitäisi olla kaikkien standardin potentiaalisten käyttäjien saatavilla. Standardoitujen tekniikoiden käyttäminen oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrimättömin ehdoin edellyttää siis sujuvia lisensointikäytäntöjä; ne ovat edellytys myös patentinhaltijoiden palkitsemiselle, jotta nämä investoisivat tutkimukseen ja kehitykseen sekä standardointitoimintaan myös jatkossa. Tällä puolestaan on ratkaiseva merkitys sellaisen konnektiivisen yhteiskunnan kehittämisessä, jossa uudet, perinteisen tieto- ja viestintätekniikan alan ulkopuolelta tulevat markkinatoimijat, kuten kodinkoneiden ja verkottuneiden autojen valmistajat, tarvitsevat käyttöönsä standardoitua tekniikkaa.

Käytännön havainnot kuitenkin osoittavat, että lisensointi ja essentiaalipatenttien suojeleminen eivät suju kitkattomasti, vaan voivat aiheuttaa konflikteja. Tekniikan käyttäjät väittävät essentiaalipatenttien haltijoiden perivän liiallisia lisenssimaksuja heikoista patenttisalkuista ja uhkailevan käyttäjiä oikeustoimilla. Essentiaalipatenttien haltijat taas väittävät tekniikan käyttäjien hyödyntävän niiden innovaatioita ilmaiseksi ja rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia tarkoituksellisesti käymättä lisensointineuvotteluita vilpittömässä mielessä.⁶ Ongelmat voivat kärjistyä erityisesti, kun uusilta teollisuuden aloilta tulevat toimijat, jotka eivät tunne perinteistä tieto- ja viestintätekniikan liiketoiminta-alaa, tarvitsevat standardoituja tekniikoita käyttöönsä. Tekniikan käyttäjien ja patentinhaltijoiden väliset riidat ja neuvotteluiden viivästymiset voivat lopulta viivyttää keskeisten standardoitujen tekniikoiden saamista laajamittaiseen käyttöön. Tämä voi haitata yhteenliitettävien tuotteiden kehittämistä Euroopassa ja sitä kautta heikentää unionin taloudellista kilpailukykyä.

Huhtikuussa 2016 antamassaan tiedonannossa Tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteetit digitaalisilla sisämarkkinoilla⁷ komissio nosti esiin kolme pääaluetta, joilla essentiaalipatenttien lisensointia voitaisiin kehittää: ensimmäinen niistä on essentiaalipatenteille altistumista koskevan tiedon vaikeaselkoisuus, toinen on patentoitujen tekniikoiden epäselvä arvonmääritys standardien ja FRAND:in määrittelemisen perusteella ja kolmas essentiaalipatenttien suojelemiseen liittyvä epävarmuusriski. Lisäksi olisi arvioitava avoimen lähdekoodin yhteisöjen asema standardien kehittämisessä.

Sen vuoksi Euroopassa tarvitaan selkeää, tasapainoista ja kohtuullista essentiaalipatentteja koskevaa politiikkaa, jotta esineiden internetin kehittämistä voidaan edistää ja jotta Euroopan johtava asema tällä alalla voidaan hyödyntää.

Sidosryhmien eturistiriidat joissain standardointiorganisaatioissa voivat estää organisaatioita tarjoamasta asianmukaista neuvontaa tällaisissa vaativissa juridisissa ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa ongelmissa. Lisensointialustoja koskevat aloitteet ovat tällä alalla vasta alkuvaiheessa eivätkä standardien käyttäjät ole vielä omaksuneet niitä; käyttäjät saattavat suhtautua niihin epäilevästi, sillä nykyinen essentiaalipatentteja koskeva sääntely-ympäristö on epävarma, eikä niillä ole tässä tilanteessa juurikaan kannustimia sopimusten tekemiseen.

⁶ Taloudelliset panokset ovat huomattavat: esimerkiksi 2G-, 3G- ja 4G-standardien lisenssimaksutulot ovat noin 18 miljardia vuodessa (CRA 2016).

⁷ Komission vuonna 2014 järjestämässä julkisessa kuulemisessa tuli selvästi esiin, että essentiaalipatentteihin liittyvistä haasteista ja ratkaisuista on hyvin erilaisia näkemyksiä. Ks. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833.

Lisäksi 5G:n ja esineiden internetin standardointi on maailmanlaajuinen asia. Euroopan teollisuus on johtavassa asemassa monilla maailmanmarkkinoiden aloilla. Komissio panee merkille eurooppalaisen standardoinnin maailmanlaajuisesti merkittävän aseman.⁸

Komissio katsoo näin ollen, että on viipymättä määritettävä avainperiaatteet, jotka edistävät tasapainoisen, sujuvan ja ennakoitavissa olevan kehyksen muodostumista essentiaalipatenteille. Nämä avainperiaatteet vastaavat kahta päätavoitetta: ensinnäkin on kannustettava kehittämään huipputekniikoita ja sisällyttämään niitä standardeihin turvaamalla tällaiselle toiminnalle oikeudenmukainen ja riittävä tuotto; toiseksi on varmistettava standardoitujen tekniikoiden sujuva ja laaja leviäminen oikeudenmukaisten käyttöehtojen perusteella. Tasapainoinen ja onnistunut essentiaalipatenttien lisensointipolitiikka palvelee todennäköisesti Euroopan startup-yrityksiä ja lopulta kaikkia unionin kansalaisia tarjoamalla heidän käyttöönsä tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat parhaaseen standardoituun tekniikkaan.

Tässä tiedonannossa edellytetään kaikilta essentiaalipatenttien lisensointiin osallistuvilta toimijoilta vastuullisuutta ja kannustetaan kaikkia sidosryhmiä osallistumaan tämän kehyksen käytännön toteutukseen. Tiedonantoa ei ole tarkoitettu oikeusohjeeksi eikä se vaikuta Euroopan unionin tuomioistuimen tekemään unionin lainsäädännön tulkintaan. Se ei sido komissiota unionin kilpailusääntöjen eikä varsinkaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan soveltamisen suhteen.

1. ESSENTIAALIPATENTEILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAN AVOIMUUDEN LISÄÄMINEN

Tietämys essentiaalipatenttien olemassaolosta, niiden patenttisuojasta ja merkityksellisyydestä on edellytys oikeudenmukaisten lisensointineuvotteluiden käymiselle ja sille, että standardin potentiaaliset käyttäjät pystyvät määrittämään, missä määrin ne altistuvat essentiaalipatenteille ja minkä lisensointikumppanin puoleen niiden on käännäyttävä. Tällä hetkellä käyttäjät kuitenkin saavat tietoa essentiaalipatenteista ainoastaan standardointiorganisaatioiden ylläpitämistä ilmoitustietokannoista, joiden avoimuudessa voi olla puutteita. Tämä tekee lisenssineuvotteluista ja essentiaalipatentteihin liittyvien riskien arvioinnista erityisen hankalaa startup- ja pk-yrityksille. Ilmoitusten ensisijaisena tarkoituksena on vakuuttaa standardointiorganisaatiolle ja kaikille kolmansille osapuolille, että tekniikka tulee käyttäjien saataville, tavanomaisesti niin, että patentinhaltija sitoutuu myöntämään lisenssejä FRAND-ehtojen mukaisesti.

Standardointiorganisaatioiden tietokantoihin saatetaan kirjata kymmeniä tuhansia essentiaalipatentteja yhtä standardia kohti, ja määrä on kasvamaan päin.⁹ Ilmoitukset perustuvat patentinhaltijan itsearviointiin eikä ilmoitetun patentin olennaisuutta valvota; olennaisuus voi myös muuttua standardin hyväksymismenettelyn kuluessa. Lisäksi sidosryhmät ovat raportoineet, että lisenssinmyöntäjät eivät esitä konkreettissakaan lisensointineuvotteluissa tarkempia tietoja vaatimustensa perusteeksi. Tämä on erityisen ongelmallista esineiden internetin yhteydessä, sillä liitettävyyssmarkkinoille tulee jatkuvasti uusia, essentiaalipatenttien lisensoinnin suhteen kokemattomia toimijoita. Tästä syystä

⁸ Euroopan telealan standardointilaitokselle (ETSI) ilmoitetut patentit muodostavat 70 prosenttia kaikista maailman essentiaalipatenteista (IPlytics, 2017).

⁹ Esimerkiksi yli 23 500 patenttia on ilmoitettu olennaisiksi GSM-standardin kannalta tai Euroopan telealan standardointilaitoksella (ETSI) kehitettyjen 3G- eli UMTS-standardien kannalta. Tällaiset standardit koskevat kaikkia älypuhelimia ja laitteita, joissa on mobiiliyhteys. Tarkempia lukuja esitetään asiakirjoissa ”Landscaping study on SEPs” (Essentiaalipatenttien ympäristöä koskeva tutkimus) (IPlytics, 2017) ja ”Patents and standards - A modern framework for IPR-based standardization” (Patentit ja standardit - Nykyaikainen kehys teollis- ja tekijänoikeuksiin perustuvalle standardoinnille) (ECSIP, 2014).

komissio katsoo, että essentiaalipatentteja koskevia tietoja on kehitettävä jäljempänä esitetyin toimenpitein.

1.1. STANDARDIOINTIORGANISAATIOIDEN TIETOKANTOIHIN KIRJATTUJEN TIETOJEN LAADUN JA SAATAVUUDEN KEHITTÄMINEN

Komissio katsoo, että standardointiorganisaatioiden tulee tukea essentiaalipatenttien lisensointikehystä tarjoamalla tietokannoissaan yksityiskohtaista tietoa. Vaikka standardointiorganisaatioiden tietokantoihin kerätään ilmoituksista runsaasti tietoa¹⁰, organisaatiot eivät yleensä tarjoa intressitahoille käyttäjäystävällistä mahdollisuutta tutustua niihin ja tietokannoista puuttuu keskeisiä laatuominaisuuksia. Komissio katsookin, että tietokantojen laatua ja saatavuutta on parannettava.¹¹ Tietojen olisi ensinnäkin oltava helposti sekä patentinhaltijoiden ja patenttien käyttäjien että kolmansien osapuolten saatavilla käyttäjäystävällisten käyttöliittymien kautta. Toiseksi kaikkien ilmoitettujen tietojen olisi oltava haettavissa niihin liittyvien standardointihankkeiden perusteella, mikä voi edellyttää myös aikaisemmin ilmoitettujen tietojen siirtämistä uuteen muotoon. Laatusprosessien yhteydessä olisi myös poistettava kaksoiskappaleet ja muut ilmiselvät virheet. Lopuksi tietokannoissa olisi oltava linkkejä patenttivarastojen tietokantoihin, jotta tietokantaan saadaan muun muassa patentin tilaa, omistajuutta ja siirtymistä koskevat päivitykset. Tietokantojen kehittämisen lisäksi on tiukennettava standardointiorganisaatioiden nykyisissä säännöissä määriteltyjen ilmoitusvelvollisuuksien noudattamisen valvontamenettelyjä puutteellisten ilmoitusten välttämiseksi.¹²

1.2. LISENSOINTINEUVOTTELUJA TUKEVAN TIEDOTUSVÄLINEEN KEHITTÄMINEN

Komissio huomauttaa, että standardointiorganisaatioiden nykyinen ilmoitusjärjestelmä tukee teknisten standardien asettamisen menettelyä eikä sitä ole suunniteltu tulevaan essentiaalipatenttien lisensointiin. On kuitenkin selvää, että laajentamalla nykyisiä käytäntöjä sekä ilmoitusten ja tietokantojen käyttötarkoitusta sellaisten uusien avoimuutta lisäävien välineiden luomiseen, jotka voivat helpottaa lisensointineuvotteluja merkittävästi menettämättä päätarkoitustaan, saataisiin nettohyötyjä. Oikeasuhteisuutta koskevat kysymykset ovat tässä yhteydessä keskeisiä. Sidosryhmille on vältettävä aiheuttamasta liiallista taakkaa, mutta samaan aikaan on pidettävä mielessä, että todellisissa patenttineuvotteluissa patentinhaltijoiden on pyrittävä osoittamaan essentiaalipatenttien käyttäjille, miksi patentinhaltijan salkkuun sisältyvät patentit ovat olennaisia standardin soveltamiselle tai miten näitä patentteja on loukattu.¹³ Tästä syystä komissio katsoo, että ehdotetut vähittäiset parannukset, joiden kustannukset voidaan hallita, voivat vähentää merkittävästi lisensointineuvotteluihin liittyviä kokonaiskustannuksia ja patenttien loukkaamisen riskejä molempia neuvottelun osapuolia hyödyttävällä tavalla.¹⁴

¹⁰ Osa standardointiorganisaatioista vaatii erillisiä patentti-ilmoituksia, sillä ne ovat todenneet niiden hyödyt, kun taas osa hyväksyy yleiset ilmoitukset. Tiedonannon tässä osassa viitataan standardointiorganisaatioihin, jotka edellyttävät erillisiä patentti-ilmoituksia.

¹¹ Ks. esimerkiksi pitkäaikainen DARE-hanke, jolla kehitetään ETSIn tietokantaa.

¹² Lisätietoja on sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston vuonna 2015 järjestämästä julkisesta kuulemisesta laaditussa yhteenvetokertomuksessa. <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14482/attachments/1/translations/en/renditions/native>

¹³ Ks. CRA (2016).

¹⁴ Ks. tehokasta täytäntöönpanoa koskeva 3 kohta jäljempänä.

1.2.1. Ajantasaisemmat ja tarkemmat ilmoitukset

Ilmoitukset tehdään standardointimenettelyssä varhaisessa vaiheessa eikä niitä tavanomaisesti tarkisteta myöhemmin. Standardineuvotteluissa ehdotetut tekniset ratkaisut kuitenkin kehittyvät niin kauan kunnes lopullisesta standardista¹⁵ päästään sopimukseen. Suurin osa ilmoituksista koskee patenttihakemuksia, mutta standardin hyväksymisen jälkeen myönnettyissä lopulliseen patenttiin liittyvissä patenttivaatimuksissa voi olla huomattavia eroja¹⁶, sillä niiden sisältö voi muuttua myöntämismenettelyn aikana. Tästä syystä oikeudenhaltijoiden pitäisi tarkistaa ilmoitustensa paikkansapitävyys lopullisen standardin hyväksymisen yhteydessä (ja myöhempien merkittävien tarkistusten yhteydessä) ja silloin kun patenttia koskeva lopullinen myöntämispäätös tehdään.

Ilmoitusten pitää sisältää riittävästi tietoa, jotta patentille altistuminen voidaan arvioida. Patentinhaltijoiden pitää vähintään viitata standardin kohtaan, joka koskee essentiaalipatenttia, ja yhteyteen, joka sillä on patenttiperheeseen. Ilmoituksissa on myös ilmoitettava selvästi ilmoitetun essentiaalipatentin omistajan/lisenssinmyöntäjän yhteystiedot.

Lopuksi on todettava, että kanteita nostetaan useimmin avaintekniikoihin liittyvien essentiaalipatenttien kohdalla.¹⁷ Niitä koskevat tiedot ovat keskeisiä kaikille asianomaisille lisenssinhaltijoille ja voivat vähentää tulevien riita-asioiden todennäköisyyttä. Tästä syystä standardointiorganisaatioiden tulee tarjota patentinhaltijoille ja tekniikan käyttäjille mahdollisuus ja kannustimia raportoida ilmoitettuja essentiaalipatentteja koskevan asian viitenumero ja lopullisten (sekä myönteisten että kielteisten) päätösten tärkeimmät tulokset (mukaan lukien olennaisuus ja patentin pätevyys). Koska yritykset nostavat yleensä kanteita vain muutamasta salkkuun kuuluvasta arvokkaasta patentista ja koska sekä patentinhaltijoille että käyttäjille on todennäköisesti etua itselleen suotuisten päätösten raportoinnista, tämän toimenpiteen aiheuttama taakka jäisi todennäköisesti vähäiseksi.

1.2.2. Olennaisuuden tarkastaminen

Aiemman kokemuksen perusteella on olemassa riski, että patenteja ilmoitetaan olennaisina aiheuttomasti, mikä tekee essentiaalipatenttien olennaiseksi luokittelun luotettavuudesta erityisen tärkeää.¹⁸ Sidosryhmät raportoivat, että kirjatut ilmoitukset luovat lisenssinhaltijan kanssa käytävissä neuvotteluissa tosiasiaa oletuksen patentin olennaisuudesta.¹⁹ Tämä mahdollisuus asettaa raskaan taakan mille tahansa neuvottelemaan valmiille lisenssinhaltijalle, erityisesti pk- ja startup-yrityksille, jos niiden on tarkastettava lisensointineuvotteluiden yhteydessä lukuisien essentiaalipatenttien olennaisuus.

Olennaisuutta koskevien väitteiden valvontaa on näin ollen tiukennettava. Tämä edellyttäisi riittävät tekniset valmiudet omaavan ja markkinoilla tunnetun riippumattoman tahon tekemää oikea-aikaista valvontaa. Tällaisen valvontavaatimuksen asettaminen essentiaalipatenteille ei

¹⁵ Esimerkiksi potentiaalista patenttia tai patenttihakemusta, joka on alun perin ilmoitettu ehdolla olevaa tekniikkaa varten, ei kenties sisällytetä julkaistuun standardiin tai ilmoitettua patenttihakemusta voidaan tarkistaa myöntämismenettelyn aikana.

¹⁶ Esimerkiksi 71 prosenttia suurimmille standardointiorganisaatioille ilmoitetuista essentiaalipatenteista (73 prosenttia ETSille ilmoitetuista) myönnetään vasta standardin julkaisemisen jälkeen (IPlytics, 2017).

¹⁷ Ks. ECSIP (2014).

¹⁸ Ks. IPlytics (2017) ja CRA (2016) sekä sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston essentiaalipatentteja koskevasta julkisesta kuulemisesta laadittu yhteenveto (2015).

¹⁹ Monet eri avaintekniikoita koskevat tutkimukset viittaavat siihen, että läheisessä tarkastelussa vain 10–50 prosenttia ilmoitetuista patenteista osoittautuu olennaisiksi (CRA, 2016 ja IPlytics, 2017).

saa kuitenkin aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia.²⁰ Vähittäinen lähestymistapa, jossa valvonta toteutetaan joko oikeudenhaltijan tai potentiaalisten käyttäjien pyynnöstä ja jossa valvonnan syvyys suhteutetaan sopivaksi ja valvonta rajoitetaan vain tiettyihin patenttiperheisiin ja näytteisiin, voisi varmistaa tämän toimenpiteen hyvän kustannus-hyötysuhteen.²¹

1.2.3. Toteutuskeinot

Vaikka avoimuuden lisääminen tuo selviä hyötyjä, sen aiheuttaman taakan tulee pysyä oikeasuhteisena. Toimenpiteitä voitaisiin tästä syystä laajentaa vähitellen ja soveltaa vain uusiin ja keskeisiin standardeihin, kuten 5G-tekniikkaan.

Ensimmäisessä vaiheessa sidosryhmiä voitaisiin kannustaa arvostamaan parempaa avoimuutta esimerkiksi sertifioimalla, että heidän ilmoittamansa essentiaalipatenttisalkut täyttävät avoimuusvaatimukset. Sertifiointia voitaisiin myöhemmin hyödyntää lisensointineuvotteluissa ja riita-asioissa. Lisäksi komission hiljattain teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että standardointiorganisaatiot voisivat harkita (pienen) maksujen käyttöönottoa essentiaalipatentteja koskevien ilmoitusten vahvistamiselle standardin julkaisemisen ja patentin myöntämisen jälkeen kannustaakseen essentiaalipatenttien haltijoita tarkistamaan ilmoituksiaan ja säilyttämään vain asianmukaiset ilmoitukset.²²

Patenttivirusotot voisivat olla olennaisuutta koskevien tarkastusten toteuttamiseen luontevia tahoja, joiden kautta voitaisiin hyödyntää synergioita ja vähentää kustannuksia.²³ Komissio tukee tämän ratkaisun toteutettavuuden lisätarkastelua tehokkaiden ja oikeasuhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Hankkeen lopputuloksen perusteella riippumattomalle eurooppalaiselle taholle voitaisiin antaa tehtäväksi jatkaa essentiaalipatenttien olennaisuuden arviointia.

Komissio

- kehottaa standardointiorganisaatioita varmistamaan viipymättä, että niiden tietokannat vastaavat edellä kuvattuja keskeisiä laatuominaisuuksia, ja tekee standardointiorganisaatioiden kanssa yhteistyötä tämän menettelyn helpottamiseksi;
- kehottaa standardointiorganisaatioita kehittämään nykyisestä ilmoitusjärjestelmästä välineen, joka tarjoaa ajantasaisempaa ja tarkempaa tietoa essentiaalipatenteista, ja tekee standardointiorganisaatioiden kanssa yhteistyötä tämän menettelyn helpottamiseksi;
- katsoo, että ilmoitettujen essentiaalipatenttien olennaisuutta standardin soveltamisen kannalta olisi valvottava, ja käynnistää valittuihin tekniikoihin liittyviä essentiaalipatentteja koskevan pilottihankkeen sopivan valvontajärjestelmän perustamisen helpottamiseksi.

2. ESSENTIAALIPATENTTIEN FRAND-LISENSOINTIEHTOJEN YLEISPERIAATTEET

Komissio katsoo, että osapuolet pääsevät parhaiten yhteisymmärrykseen oikeudenmukaisista lisensointiehtoista ja -maksuista neuvottelemalla niistä vilpittömässä mielessä. Lisensointia haittaavat nykyisellään epäselvät ja vaihtelevat tulkinnat FRAND-ehdoista. Erityisen kiivasta keskustelua käydään arvostusperiaatteista. On vaara, että eriävät näkemykset FRAND-

²⁰ Olennaisuutta koskevien tarkastusten kustannukset voivat jäädä vähäisiksi verrattuna avaintekniikoiden lisensointituloihin (ks. CRA, 2016).

²¹ Kustannuksia ja hyötyjä koskeva tarkastelu, ks. IPlytics (2017).

²² Ks. CRA (2016).

²³ Ks. IPlytics (2017).

lisensoinnista ja sitä koskevat oikeustoimet viivästyttävät uusien tekniikoiden käyttöönottoa, standardointia ja esineiden internetin leviämistä Euroopassa. Tästä syystä komissio katsoo, että on tarpeellista ja hyödyllistä määrittää ensimmäisiä keskeisiä FRAND-ehtoihin perustuvia suuntaviivoja ja sitä kautta luoda vakaampi lisensointiympäristö, ohjata osapuolia niiden neuvotteluissa ja vähentää kanteiden nostamisen tarvetta.

Jäljempänä esitetyt suuntaviivat perustuvat julkisen kuulemisen tuloksiin²⁴, parhaiden käytänteiden tarkasteluun²⁵, tutkimuksiin²⁶ sekä kansalliseen tapausoikeuteen²⁷. Komissio kannustaa sidosryhmiä aloittamaan vuoropuhelun toistensa ja komission kanssa lisäselvitysten saamiseksi ja parhaiden käytänteiden kehittämiseksi. Komissio seuraa tilanteen edistymistä ja toteuttaa tarvittaessa FRAND-lisensointiin liittyviä täydentäviä toimia.

2.1. LISENSOINTIPERIAATTEET

Kuten unionin tuomioistuin on vahvistanut, ”sitoumus myöntää lisenssejä FRAND-ehdoin luo kolmansille perusteltuja odotuksia siitä, että essentiaalipatentin haltija todella myöntää lisenssejä tällaisin ehdoin”²⁸.

Molempien osapuolten on oltava valmiita käymään vilpittömässä mielessä neuvotteluita, joiden tavoitteena on määrittää oikeudenmukaiset, kohtuulliset ja syrjimättömät lisensointiehtdot. Essentiaalipatenttia koskevan lisensointisopimuksen osapuolet, jotka neuvottelevat vilpittömässä mielessä, osaavat parhaiten määrittää omaan tilanteeseensa sopivat FRAND-ehdot.

Tehokkuuskysymykset, kummankin osapuolen kohtuulliset odotukset lisenssimaksujen suhteen ja käyttöönoton helpottaminen standardin käyttäjien kannalta standardin leviämisen edistämiseksi on otettava huomioon. Tässä yhteydessä on korostettava, että FRAND-ehtoihin ei ole olemassa joka tilanteeseen sopivaa ratkaisua: se, mitä voidaan pitää oikeudenmukaisena ja kohtuullisena, vaihtelee toimialojen välillä ja muuttuu ajan kuluessa. Tästä syystä komissio kannustaa sidosryhmiä käymään alakohtaisia keskusteluja tässä tiedonannossa esitettyjä periaatteita vastaavien yhteisten lisensointikäytäntöjen määrittämiseksi.

Komissio katsoo, että huomioon on otettava seuraavat henkisen omaisuuden arvonmäärityksen periaatteet:

- Lisensointiehdoilla on oltava selvä yhteys patentoidun tekniikan taloudelliseen arvoon. Arvon tulee ensisijaisesti keskittyä itse tekniikkaan eikä se periaatteessa saisi sisältää mitään tekijää, joka on seurausta päätöksestä sisällyttää tekniikka standardiin. Tapauksissa, joissa tekniikka on kehitetty ensisijaisesti standardia varten ja sen markkina-arvo standardin ulkopuolella on vähäinen, on harkittava vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä, kuten tekniikan suhteellista merkitystä standardissa verrattuna standardin muihin osiin.

²⁴ Public consultation on patents and standards: A modern framework for standardisation involving intellectual property rights. (Patentteja ja standardeja koskeva julkinen kuuleminen: Nykyaikainen kehys teollis- ja tekijänoikeuksia koskevalle standardoinnille.)

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 (Lausunto standardointiorganisaatioihin perustuvan standardoinnin ja essentiaalipatenttien lisensoinnin avoimuudesta, ennakoitavuudesta ja tehokkuudesta), julkaistu 12.12.2016 (CRA-lausunto).

²⁷ Ks. erityisesti *Unwired Planet v. Huawei* [2017] EWHC 711 (Pat).

²⁸ Unionin tuomioistuimen tuomio 16.7.2015, *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. ja ZTE Deutschland GmbH*, C-170/13, EU:C:2015:477, 53 kohta.

- FRAND-arvon määrittämisessä olisi edellytettävä patentoidun tekniikan nykyisen lisäarvon²⁹ huomioon ottamista. Tässä arvossa ei saisi näkyä tuotteen menestys markkinoilla, sillä se ei liity patentoituun tekniikkaan.
- FRAND-arvonmäärityksessä on varmistettava, että essentiaalipatentin haltijoilla on myös jatkossa kannustimia tarjota paras käytettävissä oleva tekniikkansa standardien kautta hyödynnettäväksi.
- Royalty stacking -tilanteen välttämiseksi yksittäistä essentiaalipatenttia ei voida tarkastella muista erillisenä FRAND-arvoa määritettäessä. Osapuolten on määritettävä standardille kohtuullinen yhteenlaskettu maksu arvioimalla tekniikan tuoma kokonaislisäarvo.³⁰ Essentiaalipatenttien avoimuutta lisäävien toimenpiteiden täytäntöönpano voi jo osaltaan tukea tätä tavoitetta. Tavoitetta voidaan edistää lisäksi unionin kilpailulainsäädännön puitteissa perustamalla eri aloille lisensointialustoja ja patenttipoolia tai huomioimalla standardoinnin osapuolten huomautukset kohtuullisesti kuviteltavissa tai odotettavissa olevasta kumulatiivisesta enimmäismaksusta.

2.2. TEHOKKUUS JA SYRJIMÄTTÖMYYS

FRAND-ehtoihin kuuluva syrjimättömyysperiaate tarkoittaa, että oikeudenhaltijat eivät voi harjoittaa syrjintää samankaltaisessa tilanteessa olevien standardin käyttäjien välillä.³¹

Koska FRAND-ehdot eivät muodosta yhtä joka tilanteeseen sopivaa vastausta, niihin perustuvat ratkaisut voivat vaihdella alakohtaisesti ja käytettyjen liiketoimintamallien mukaan.

Kuten edellä on todettu, FRAND-neuvottelut edellyttävät molemmilta osapuolilta neuvottelemista vilpittömässä mielessä. Myös tehokkuusnäkökohdat voi olla syytä huomioida. Lisenssineuvotteluihin liittyvät kustannukset on rajattava vain välttämättömiin kustannuksiin. Lisäksi toimialoilla, joilla ristiinlisensointi on yleinen käytäntö, siihen liittyvät tehokkuushyödyt on huomioitava. Nämä näkökohdat on huomioitava arvioitaessa tapauskohtaisesti, onko lisenssitarjous FRAND-ehtojen mukainen.

Edellä esitetyn lähestymistavan mukaisesti komissio katsoo, että samat tehokkuusperiaatteet tukevat maailmanlaajuisesti liikkuviin tuotteisiin liittyvän essentiaalipatenttisalkun lisensointia.³² Kuten hiljattain annettussa tuomiossa³³ todetaan, maakohtainen lisensointi ei välttämättä ole tehokasta eikä toimialalla tunnustetun kaupallisen käytännön mukaista.

2.3. PATENTTIPOOLIT JA LISENSOINTIALUSTAT ESSENTIAALIPATENTTIEN LISENSOINNIN HELPOTTAMISEKSI

Patenttipoolien ja muiden lisensointialustojen perustamista pitäisi edistää unionin kilpailulainsäädännön puitteissa. Niiden avulla voidaan ratkaista monia essentiaalipatenttien lisensoinnin haasteita tiukentamalla olennaisuuden valvontaa, selkeyttämällä yhteenlaskettuja lisenssimaksuja ja kehittämällä yhden luukun ratkaisuja. Tämä selkeyttää tietyn toimialan

²⁹ *Nykyarvo* on lisenssisopimuksen tekemisajankohtaan diskontattu arvo. Diskonttaus ajan myötä on tärkeää, sillä lisenssisopimukset voivat jatkua useita vuosia samalla, kun tekninen liiketoimintaympäristö voi muuttua nopeasti.

³⁰ Lisätietoja royalty stacking -ilmiöstä, ks. CRA-lausunto.

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

³² FRAND-ehtojen mukainen lisensointi edellyttää kuitenkin korvausten laskemista niin, että standardin käyttäjät, jotka haluavat kehittää tuotteen tietylle, pienelle maantieteelliselle alueelle, eivät joudu epäedulliseen asemaan.

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

essentiaalipatenttien haltijoiden lisenssiehtoja esineiden internetin alalla erityisesti sellaisten pk-yritysten kannalta, joilla ei ole aiempaa kokemusta essentiaalipatentteja koskevista lisenssiiridoista.

Toimenpiteitä poolien perustamiseksi keskeisiä standardoituja tekniikoita varten olisi kannustettava esimerkiksi parantamalla poolien hallintatarjousten ja standardointiorganisaation teknisen tuen saatavuutta.³⁴ Komissio tarkastelee lisätoimenpiteitä, jos nämä toimet eivät osoittaudu tehokkaiksi esineiden internetin toimialoilla.

2.4. FRAND-ASiantuntemuksen hyödyntäminen ja syventäminen

FRAND-ehtoja koskevan kokemuksen, asiantuntemuksen ja tietotaidon saatavuutta on lisättävä. Lisenssisopimukset, sovittelut, väl miesmenettelyt ja tuomioistuimen päätökset ovat vuosien kuluessa tuottaneet arvokasta tietoa ja lähestymistapoja. Patenttien ja tekniikan selkiyttämiseen, tarkastelemiseen ja arvonmääritykseen on omistettu merkittäviä resursseja ja toimia. Koska tällaiselle asiantuntemukselle ei ole yhteistä arkistoa, osapuolet saattavat tehdä tarpeettomasti päällekkäistä työtä ja päällekkäistä tutkimusta suurin kustannuksin. FRAND-ehtoja koskevan tiedon saatavuuden parantaminen voisi tuoda yrityksille, kuten esineiden internetin toimijoille, lisää ennakoitavuutta; lisäksi se voisi helpottaa lisensointimenettelyjä yleensä sekä tarjota tukea ja vertailuarvoja riitojenratkaisumenettelyihin.

Komissio aikoo tästä syystä perustaa asiantuntijaryhmän kokoamaan yhteen alan käytäntöjä ja asiantuntemusta FRAND-lisensoinnista. Komissio aikoo myös kaikkia asianmukaisia, käytettävissä olevia välineitä hyödyntäen hankkia lisätietoa voidakseen perustaa päätöksentekonsa riittävään näyttöön.

Nykykehityksen perusteella komissio katsoo, että essentiaalipatenttien lisensoinnin tulee perustua seuraaviin periaatteisiin:

- FRAND-ehtoihin ei ole olemassa joka tilanteeseen sopivaa ratkaisua: se, mitä voidaan pitää oikeudenmukaisena ja kohtuullisena, voi vaihdella toimialojen välillä ja muuttuu ajan kuluessa. Tehokkuuskysymykset, kummankin osapuolen kohtuulliset odotukset lisenssimaksujen suhteen ja käyttöönnoton helpottaminen standardin käyttäjien kannalta standardin leviämisen edistämiseksi on otettava huomioon.*
- FRAND-arvon määrittämisessä olisi edellytettävä patentoidun tekniikan nykyisen lisäarvon huomioon ottamista. Tässä arvossa ei saisi näkyä tuotteen menestys markkinoilla, sillä se ei liity patentoidun tekniikan arvoon.*
- FRAND-arvoa määritettäessä osapuolten on huomioitava standardin kohtuullinen yhteenlaskettu maksu.*
- FRAND-ehtoihin kuuluva syrjimättömyysperiaate tarkoittaa, että oikeudenhaltijat eivät voi harjoittaa syrjintää samankaltaisessa tilanteessa olevien standardin käyttäjien välillä.*
- Maailmanlaajuisesti liikkuvien tuotteiden osalta maailmanlaajuisesti myönnettyt essentiaalipatenttien lisenssit voivat edistää tehokkaampaa lähestymistapaa ja olla siitä syystä yhteensopivia FRAND-ehtojen kanssa.*

Komissio kehottaa standardointiorganisaatioita ja essentiaalipatenttien haltijoita kehittämään tehokkaita ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa lukuisien standardin käyttäjien

³⁴ Poolien perustamista voidaan edistää esimerkiksi vahvistamalla standardointiorganisaatioiden ja poolien välisiä yhteyksiä, tarjoamalla kannustimia pooliin osallistumiseen ja tiedottamalla korkeakouluille ja pk-yrityksille hyödyistä, joita pooliin liittyminen lisenssinmyöntäjänä voi tuoda (ECSIP, 2015).

(erityisesti pk-yritysten) lisensointia esineiden internetin ympäristössä patenttipoolien tai muiden lisensointialustojen kautta ja samalla varmistaa riittävä avoimuus ja ennakoitavuus.

Komissio aikoo seurata lisensointikäytäntöjä erityisesti esineiden internetin alalla. Komissio aikoo myös perustaa asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on syventää asiantuntemusta alan lisensointikäytännöistä, luotettavasta henkisen omaisuuden arvonmäärittämisestä ja FRAND-ehtojen määrittämisestä.

3. ENNAKOITAVISSA OLEVA TÄYTÄNTÖÖNPANOYMPÄRISTÖ ESSENTIAALIPATENTEILLE

Neuvottelujen epäonnistuessa essentiaalipatentteja koskevat riidat ovat keskeinen tekijä lisensointijärjestelmässä. Tasapainoinen ja ennakoitavissa oleva täytäntöönpanoympäristö vaikuttaa erityisen myönteisesti osapuolten toimintaan neuvottelujen aikana, mikä puolestaan voi nopeuttaa standardoitujen tekniikoiden leviämistä. Esineiden internetin sidosryhmät ovat puolestaan todenneet, että täytäntöönpanojärjestelmän epävarmuus ja epätasapaino voi haitata merkittävästi markkinoille pääsyä. Essentiaalipatenteista nostetaan enemmän kanteita kuin muista patenteista³⁵, mikä lisää tarvetta luoda selkeät kehykset niitä koskeville riidoille. Tässä tiedonannossa keskitytään essentiaalipatentteja koskeviin ohjeisiin, mutta teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY joitain näkökohtia koskevista ohjeista (*Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights*³⁶) selkiytetään IPRED-järjestelmää yleisemmin. Mahdollisuus varmistaa oikeuksien noudattaminen on yksi teollis- ja tekijänoikeuksien keskeisiä piirteitä.³⁷ Essentiaalipatenteista käydyissä keskusteluissa on keskitytty pääasiassa kieltovaatimuksiin. Niillä pyritään suojaamaan essentiaalipatentin haltijoita patentinloukkaajilta, jotka eivät ole valmiita tekemään FRAND-ehtoihin perustuvaa sopimusta. Samalla on varmistettava, että vilpittömässä mielessä toimivia tekniikan käyttäjiä ei voida pakottaa hyväksymään FRAND-ehtojen vastaisia lisenssiehtoja uhkaamalla niitä kieltotuomiolla tai pahimmassa tapauksessa estämällä niitä saattamasta tuotteitaan markkinoille hold-up-menettelyä käyttäen.

3.1. KIELTOVAATIMUSTEN KÄYTETTÄVYYS ASIAN HUAWEI VASTAAN ZTE OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ

Huaweita koskevassa tuomiossaan³⁸ unionin tuomioistuin määritteli velvoitteita essentiaalipatenttia koskevan lisenssisopimuksen molemmille osapuolille arvioidessaan, voiko essentiaalipatentin haltija nostaa kieltokanteen potentiaalista lisenssinhaltijaa vastaan rikkomatta SEUT-sopimuksen 102 artiklaa. Essentiaalipatentin haltija ei voi nostaa kannetta sellaista käyttäjää vastaan, joka on valmis tekemään FRAND-ehtojen mukaisen sopimuksen, ja unionin tuomioistuin määritteli käyttäytymistä koskevat kriteerit, joiden perusteella arvioidaan, onko potentiaalinen lisenssinhaltija valmis neuvottelemaan tällaisesta lisenssistä.

Komissio katsoo, että jäljempänä esitetyt tekijät, jotka perustuvat *Huawei*-tuomiota soveltamalla muodostuneeseen oikeuskäytäntöön³⁹, tarjoavat sidosryhmille hyödyllistä lisäohjausta.

³⁵ ECSIP (2014).

³⁶ COM(2017) 708.

³⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta, EUVL L 195, 2.6.2004, johdanto-osan 3 kappale.

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

³⁹ Unionin tuomioistuin katsoi, että SEUT-sopimuksen 102 artiklaa on tulkittava siten, että standardointielimen vahvistaman essentiaalipatentin haltija, joka on antanut standardointielimelle peruuttamattoman sitoumuksen

Useat tuomioistuimet ovat painottaneet, että potentiaalisen essentiaalipatentin haltijan on saatava riittävän tarkat ja olennaiset tiedot, joiden perusteella se voi arvioida essentiaalipatenttisalkun merkityksellisyyden ja FRAND-ehtojen mukaisuuden.⁴⁰ Konkreettiset vaatimukset voivat vaihdella yksittäisten asioiden välillä, mutta komissio katsoo, että FRAND-tarjouksen arvioiminen ja asianmukaisen vastatarjouksen tekeminen edellyttää selkeitä tietoja seuraavista seikoista: patentin olennaisuus standardin soveltamisen kannalta, essentiaalipatentin käyttäjän tuotteet, joiden väitetään loukkaavan patenttia, laskelma ehdotetusta lisenssimaksusta sekä FRAND-ehtojen syrjimättömyysehto.

Vastatarjouksen tulee *Huawei*-tuomion mukaisesti olla konkreettinen, toisin sanoen vastatarjouksessa ei voida ainoastaan hylätä essentiaalipatentin haltijan tarjousta ja viitata siihen, että lisenssimaksun määrän määrittää kolmas osapuoli. Lisäksi vastatarjouksen tulee sisältää tiedot standardin tarkasta käytöstä kyseessä olevassa tuotteessa. Osapuolten valmius sitoutua kolmannen osapuolen tekemään FRAND-ehtojen määrittämiseen – mikäli tarjous tai vastatarjous ei ole FRAND-ehtojen mukainen – on merkki FRAND-ehtojen mukaisesta käyttäytymisestä.

Potentiaalisen lisenssinhaltijan vastatarjouksen toimittamiselle ei voida määrittää yleistä määräaika, sillä asiakohtaisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus. Niitä ovat muun muassa väitettyjen essentiaalipatenttien lukumäärä ja patentinloukkauskanteen sisältämät tiedot. Todennäköisesti on kuitenkin tehtävä kompromissi toisaalta kohtuulliseksi katsottavan vastatarjouksen määräajan ja toisaalta essentiaalipatentin haltijan alkuperäisessä tarjouksessa esitettyjen tietojen yksityiskohtaisuuden ja laadun välillä. Tässä suhteessa toimenpiteet, jotka parantavat arvoketjun aikaisemman vaiheen avoimuutta essentiaalipatentille altistumisen suhteen⁴¹, vaikuttavat hyvin myönteisesti noudattamisen varmistavaan järjestelmään.

Jos essentiaalipatenteista olisi saatavissa etukäteen luotettavampaa tietoa ilmoitusjärjestelmän kautta, kuten edellä 1 kohdassa on painotettu, ilmoitettujen essentiaalipatenttien lukumäärä vähenisi huomattavasti. Tämä on otettava huomioon arvioitaessa, kuinka pitkää vastausaika voidaan pitää hyväksyttävänä essentiaalipatentin käyttäjän vastatessa FRAND-tarjoukseen.

Mitä tulee essentiaalipatenttien käyttäjien suojaan kieltotuomiota vastaan, maksu olisi määritettävä riittävän korkeaksi, jotta se ei kannusta käyttämään patentin hold-out-strategioita. Samantapaisia näkökohtia voidaan huomioida myös arvioitaessa vahinkojen suuruutta. Komissio aikoo tukea asiantuntijoiden ja sidosryhmien välistä yhteydenpitoa, jossa

myöntää kolmansille osapuolille lisenssejä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (FRAND-ehdoin), ei käytä tässä artiklassa tarkoitettulla tavalla väärin määräävää markkina-asemaansa nostaessaan loukkauskanteen, jossa se vaatii patenttinsa loukkaamisen lopettamista tai sellaisten tuotteiden vetämistä pois markkinoilta, joiden valmistuksessa on käytetty tätä patenttia, kun

1) yhtäältä kyseinen oikeudenhaltija on ennen mainitun kanteen nostamista varoittanut väitettyä oikeudenloukkaajaa siitä oikeudenloukkauksesta, josta sitä moititaan, ja maininnut tässä loukatun patentin ja tavan, jolla sitä on loukattu, ja toisaalta sen jälkeen, kun väitetty oikeudenloukkaaja on ilmoittanut tahtonsa lisenssisopimuksen tekemiseen FRAND-ehdoin, toimittanut tälle oikeudenloukkaajalle konkreettisen, kirjallisen lisenssitarjouksen tällaisin ehdoin ja ilmoittanut erityisesti lisenssimaksun ja sen laskentatapaa koskevat säännöt, ja

2) oikeudenloukkaaja, joka jatkaa kyseisen patentin käyttämistä, ei vastaa huolellisuutta noudattaen tähän tarjoukseen alalla tunnustettujen kaupallisten käytäntöjen mukaisesti ja vilpittömässä mielessä, mikä on määritettävä objektiivisten seikkojen perusteella ja mikä edellyttää muun muassa sitä, että oikeudenloukkaaja toimii viivyttelämättä.

⁴⁰ OLG Düsseldorf, asia I-15 U 66/15, 17.11.2016 tehty päätös ja OLG Karlsruhe, asia 6 U 58/16, 8.9.2016 tehty päätös.

⁴¹ Ks. 1 kohta edellä.

vaihdetaan niiden parhaita käytänteitä vahinkojen laskemiseksi essentiaalipatenttien tapauksessa.

3.2. OIKEASUHEISUUTTA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

Kieltovaatimusten käytettävyyttä arvioidessaan tuomioistuinten on noudatettava teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin⁴² 3 artiklan 2 kohtaa ja erityisesti vaatimusta varmistaa, että kieltotoimet ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Koska kieltotuomiolla voi olla laaja vaikutus yrityksiin, kuluttajiin ja yleiseen etuun erityisesti digitaalitaloudessa, oikeasuhteisuuden arviointi on tehtävä huolellisesti ja tapauskohtaisesti. Komissio katsoo, että arvoinnissa on huomioitava riidanalaisen tekniikan merkityksellisyys kyseessä olevan sovelluksen kannalta sekä kieltotuomion kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamat heijastusvaikutukset.

3.3. PATENTTISALKKUIHIN PERUSTUVAT RIITA-ASIAT

Huawei-tuomiossa viitataan *alalla tunnustettuihin kaupallisiin käytäntöihin*⁴³. Tämän mukaisesti myös kansalliset tuomioistuimet ovat katsoneet valtion rajojen ulkopuolella myönnetty salkkulisenssit FRAND-ehtojen mukaisiksi, mikäli salkku rajoittuu niihin essentiaalipatentteihin, joita lisenssinhaltija tarvitsee valmistaakseen tuotettaan ja saattaakseen sen markkinoille (ks. 2.2 kohta edellä). Tässä yhteydessä essentiaalipatenttien haltijat voivat tarjota lisää patentteja, mukaan lukien muita kuin essentiaalipatentteja, mutta eivät voi vaatia lisenssinhaltijaa hyväksymään myös näiden patenttien lisenssiä. Yleinen vastahakoisuus tai kieltäytyminen tarjoamasta tai hyväksymästä kaikkia essentiaalipatentteja, joita lisenssinhaltija tarvitsee, voi olla merkki vilpillisyydestä. Ollakseen FRAND-ehtojen mukainen vastatarjouksen pitää koskea kaikkia essentiaalipatentteja, joita lisenssinhaltija tarvitsee, eikä sitä voida rajata koskemaan vain yksittäisiä patentteja. Salkut eivät kuitenkaan saa sisältää keskenään kilpailevia tekniikoita, vaan ainoastaan toisiaan täydentäviä tekniikoita, mikäli se on tarpeen.⁴⁴ Oletetut lisenssinhaltijat voivat kyseenalaistaa yksittäisten patenttien pätevyyden tai olennaisuuden, mutta kaikkien lisenssinhaltijan tarvitsemien essentiaalipatenttien lisensointi voi olla erityisen tehokasta. Tästä syystä komissio aikoo kehittää ja käyttää yhteistyössä sidosryhmien kanssa (mukaan lukien tarvittaessa tuomioistuinten, välimiesten ja sovittelijoiden kanssa) johdonmukaisia menetelmiä, kuten näytteenottomenetelmiä, jotka mahdollistavat essentiaalipatentteja koskevien riitojen tehokkaan ratkaisemisen alalla harjoitetun salkkulisensointikäytännön mukaisesti.

3.4. VAIHTOEHTOINEN RIITOJENRATKAISU

Komissio katsoo, että käyttämällä vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenettelyitä (ADR-menettelyitä), kuten sovittelua ja välimiesmenettelyä, riidassa voidaan päästä nopeammin ratkaisuun pienemmin kustannuksin.⁴⁵ Osapuolia ei voida velvoittaa käyttämään vaihtoehtoista riitojenratkaisua, mutta komissio katsoo, että menettelyn potentiaalisia hyötyjä ei hyödynnetä tällä hetkellä riittävästi.

Vaihtoehtoisen riitojenratkaisun käyttöä vaikeuttaa usein sen ennakoimattomuus, ja menettelyä on kritisoitu tehtyjen päätösten heikosta avoimuudesta. Vaihtoehtoisten

⁴² Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta, EUVL L 195, 2.6.2004, s. 16.

⁴³ Asia C-170/13 *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477 (65 kohta).

⁴⁴ Ks. Soveltuvien osin suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimukseen, EUVL C 89, 28.3.2014, s. 3, 250–255 kohta.

⁴⁵ Erilaisia ADR-menettelyitä on jo olemassa (esim. WIPO:n välimies- ja sovittelukeskus).

menettelyiden suosioon vaikuttaa paitsi menettelyiden asianmukaisuus, myös asiantuntijoiden laatu. Yhdistetyn patenttituomioistuimen pitäisi toimintansa käynnistettyä muodostaa erityinen välimies- ja sovittelukeskus, jossa toimii joukko erikoistuneita tuomareita, joka takaisi korkealaatuiset ja tehokkaat menettelyt sekä johdonmukaiset käytännöt ja joka vähentäisi oikeuspaikkakeinottelun mahdollisuutta. Kuten komissio ilmoitti marraskuussa 2016 julkistamassaan pk-yritysten teollis- ja tekijänoikeusstrategiassa, se aikoo kartoittaa yhdessä Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston kanssa teollis- ja tekijänoikeusasioissa käytettävät sovittelu- ja välityskeinot tarkoituksenaan helpottaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien sovittelu- ja välityspalveluiden tulevaa käyttöönottoa erityisesti pk-yritysten kannalta.⁴⁶

Komissio katsoo, että myös riitojen lopputulokset pitäisi sisällyttää standardointiorganisaatioiden tietokantoihin, kuten avoimuutta koskevassa luvussa on todettu⁴⁷.

3.5. PATENTTITROLLIT JA ESSENTIAALIPATENTIT

Niin kutsutut patenttitrollit (Patent Assertion Entities)⁴⁸ ovat yhä näkyvämpi toimija essentiaalipatenttien lisensointimarkkinoilla. Tutkimukset⁴⁹ osoittavat, että eurooppalainen patenttioikeudenkäyntijärjestelmä, mukaan lukien yhdistetyn patenttituomioistuimen alaisuuteen perustettava järjestelmä, tarjoaa unionissa riittävän suojan joidenkin patenttitrollien mahdollisilta haittavaikutuksilta.⁵⁰ Patenttitrollien pitäisi noudattaa samoja sääntöjä kuin minkä tahansa essentiaalipatentin haltijan, myös sen jälkeen kun essentiaalipatentteja on siirretty patentinhaltijoilta patenttitrolleille. Avoimuuden ja ennakoitavuuden lisääntymisen pitäisi vähentää väärinkäytösten mahdollisuutta edelleen. Myös tuomioistuinten soveltama suhteellisuusperiaate tarjoaa lisäsuojaa. Komissio tulee seuraamaan patenttitrollien vaikutusta eurooppalaisiin essentiaalipatenttien lisensointimarkkinoihin tarkasti erityisesti unionin yhtenäispatentin käyttöönotosta alkaen.

3.6. TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

Keskeisten sidosryhmien, erityisesti standardointiorganisaatioiden ja essentiaalipatenttien haltijoiden, on lisättävä ennakoivasti tietoisuutta FRAND-lisenssimenettelystä ja sen merkityksestä erityisesti pk-yritysten kannalta (sekä patentinhaltijoiden että standardien käyttäjien kannalta). Komissio tukee tätä koskevia tiedotustoimia.

Komissio katsoo, että FRAND-menettely edellyttää molempien osapuolten neuvottelevan vilpittömässä mielessä, muun muassa toimittamaan vastauksensa nopeasti. Vilpillisesti toimivia osapuolia vastaan (toisin sanoen sellaisia osapuolia vastaan, jotka eivät ole valmiita ottamaan lisenssiä FRAND-ehdoin) voidaan hakea kieltoa mutta sitä on käytettävä oikeasuhteisesti.

Komissio aikoo

⁴⁶ Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, ”Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth” (Henkinen omaisuus pk-yritysten palvelukseen innovoinnin ja kasvun edistämiseksi), SWD(2016)373, 22.11.2016.

⁴⁷ Ks. 1.2.1 kohta edellä.

⁴⁸ Patenttitrollin käsitettä on määritelty yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimuksen ”Patent Assertion Entities in Europe” (Patenttitrollit Euroopassa) luvussa 3.

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

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

⁵⁰ Edellä mainittu yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimus.

- kehittää ja käyttää yhteistyössä sidosryhmien kanssa menetelmiä, kuten näytteenottomenetelmiä, jotka mahdollistavat tehokkaat essentiaalipatentteja koskevat oikeudenkäyntimenettelyt alalla harjoitetun salkkulisensointikäytännön mukaisesti
- edelleen helpottaa sovittelun ja vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyiden käyttöönottoa sekä
- seurata patenttitrollien toiminnan vaikutuksia Euroopassa.

4. AVOIN LÄHDEKODI JA STANDARDIT

Tekniikan kehittyessä nykypäivänä nopeasti innovointia vie standardien lisäksi eteenpäin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen soveltaminen, joka on leviämässä yhä laajemmalle myös tieto- ja viestintätekniikan standardien alueella. Avoimen lähdekoodin hankkeiden ja standardien kehittämismenettelyiden integroiminen on kaikkia hyödyttävä ratkaisu: yhtäältä avoimen lähdekoodin ja standardoinnin yhteensovittaminen voi nopeuttaa standardien kehittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan standardien käyttöönottoa erityisesti pk-yrityksissä, ja toisaalta standardeilla voidaan lisätä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen toteutusten yhteentoimivuutta.⁵¹ Tämän suuntaisia toimia toteutetaan parhaillaan eri standardointiorganisaatioissa.⁵²

Avoimen lähdekoodin menettelyjen ja standardointimenettelyjen välillä on yhteisiä piirteitä (esimerkiksi avoimet yhteistyömenettelyt ja innovoinnin edistäminen) mutta myös eroavaisuuksia (esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat käytännöt, nopea muuntautumiskyky, ylläpito, avoimuus ja menettelyiden tasapaino). Tästä syystä on kiinnitettävä huomiota avointa lähdekoodia kehittävän yhteisön hankkeiden ja standardointiorganisaatioiden menettelyiden vuorovaikutukseen.

Komissio tukee avoimen lähdekoodin ratkaisuja Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettujen tutkimus- ja innovointihankkeiden kautta. Standardoinnin ja avoimen lähdekoodin yhteisöjen välinen joustava ja tehokas vuorovaikutus edistää ja nopeuttaa pitkälle kehitettyjen teknisten innovaatioiden käyttöönottoa.

Komissio aikoo myös jatkossa tehdä yhteistyötä sidosryhmien, avoimen lähdekoodin yhteisöjen ja standardointiorganisaatioiden kanssa edistääkseen standardoinnin ja avoimen lähdekoodin välistä tehokasta vuorovaikutusta. Komissio rahoittaa myös tutkimuksia, joissa tarkastellaan näiden kahden prosessin välistä täydentävyyttä sekä niiden välisiä vuorovaikutustapoja ja eroja, sekä suosittelee ratkaisuja, joilla voidaan sujuvoittaa näiden kahden yhteisön välistä yhteistyötä.

Komissio aikoo tehdä yhteistyötä sidosryhmien, avoimen lähdekoodin yhteisöjen ja standardointiorganisaatioiden kanssa kehittääkseen avoimen lähdekoodin ja standardoinnin tuloksellista vuorovaikutusta tutkimusten ja analyysien avulla.

5. PÄÄTELMÄT

Jotta Eurooppa voisi hyötyä sisämarkkinoista ja digitaalisista sisämarkkinoista täysimääräisesti, se tarvitsee tasapainoista teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa kehystä, joka tukee kestäväää ja tehokasta standardoinnin ekosysteemiä ja essentiaalipatenttien lisensointiympäristöä.

⁵¹ Pilvipalveluiden osalta ks. standardeja ja avointa lähdekoodia koskeva raportti ”Bridging the gap” (Kuilua kaventamassa).

⁵² Esimerkkeinä OASIS, ECMA, ITU-T ja ETSI.

Tässä tiedonannossa esitellään kokonaisvaltainen lähestymistapa ja määritetään essentiaalipatenttien lisensoinnille keskeiset periaatteet huomioiden teollisuuden toimialojen järjestäytymistavat sekä tehokkuusnäkökohdat. Yhteistyön tekeminen kaikkien sidosryhmien kanssa on välttämätöntä, jotta periaatteet voidaan toteuttaa onnistuneesti ja jotta ilmoitetuilla toimilla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia etenkin lisäämällä startup-yritysten osallistumista esineiden internetin käyttöönottoon. Komissio kehottaa tästä syystä kaikkia sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti niiden toteuttamiseen.

Komissio seuraa essentiaalipatenttien lisensointimarkkinoita ja erityisesti esineiden internetiin liittyviä tekniikoita tarkasti myöhemmin perustettavan asiantuntijaryhmän avulla ja teettämällä tarvittavia tutkimuksia. Se tarkastelee toimien edistymistä ja arvioi sen mukaan, tarvitaanko essentiaalipatenttien sujuvan ja tehokkaan lisensoinnin mahdollistavan tasapainoisen kehyksen takaamiseksi täydentäviä toimenpiteitä.