



Bruksela, dnia 29.11.2017r.
COM(2017) 712 final

**KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO**

Określenie unijnego podejścia do patentów niezbędnych do spełnienia normy

WPROWADZENIE

Wzajemne zależności między patentami a normami mają istotne znaczenie dla innowacji i wzrostu. Normy zapewniają rozpowszechnienie interoperacyjnych i bezpiecznych technologii wśród firm i konsumentów. Patenty są czynnikiem motywacyjnym dla badań i rozwoju, a także umożliwiają innowacyjnym przedsiębiorstwom osiągnięcie odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Normy¹ odnoszą się często do technologii chronionych patentami. Patent, który chroni technologię o podstawowym znaczeniu dla spełnienia normy, nosi nazwę patentu niezbędnego do spełnienia normy (ang. *standard-essential patent*, SEP). W związku z tym SEP chronią technologie niezbędne do spełnienia norm technicznych i wprowadzenia na rynek produktów opartych o te normy.

Normy wspierają innowacje i wzrost gospodarczy w Europie, zwłaszcza poprzez zapewnianie interoperacyjności technologii cyfrowych, które stanowią podstawę jednolitego rynku cyfrowego. Na przykład komputery, smartfony i tablety nawiązują łączność z internetem lub innymi urządzeniami za pośrednictwem znormalizowanych technologii takich jak LTE (technologia ewolucji długoterminowej), Wi-Fi czy Bluetooth, zaś wszystkie te technologie są chronione SEP. Bez powszechnego stosowania technologii znormalizowanych taka wzajemna łączność nie byłaby możliwa².

W erze zagęszczającej się szybko sieci internetowej możliwość podłączenia się do niej ma w coraz większym stopniu podstawowe znaczenie. Wiele nowych produktów musi posiadać zdolność do łączenia się z siecią, aby zapewnić konsumentom dodatkowe produkty i usługi (np. inteligentny sprzęt gospodarstwa domowego) oraz stworzyć nowe możliwości biznesowe dla europejskich przedsiębiorstw.

Cyfryzacja gospodarki stwarza ogromne możliwości dla przemysłu UE. W krajach rozwiniętych potencjał gospodarczy zastosowań internetu rzeczy (IoT) w urządzeniach dla ludzi, gospodarstw domowych, biur, fabryk, zakładów pracy, środowisk detalicznych, miast, pojazdów i na wolnym powietrzu może do roku 2025 osiągnąć 9 bilionów EUR rocznie³. W najbliższych pięciu latach cyfryzacja produktów i usług może wygenerować w europejskiej gospodarce przychody przekraczające 110 miliardów EUR⁴. Warunkiem maksymalizacji tego potencjału gospodarczego jest zdolność do współpracy połączonych urządzeń i systemów. Bez interoperacyjności zapewnianej przez normy nie dałoby się wykorzystać 40 % potencjalnych korzyści płynących z systemów IoT⁵, a bez formalnej normalizacji i SEP nie istniałyby na przykład pojazdy podłączone do sieci. Poza tym nie byłaby możliwa telediagnostyka, a także prowadzenie zdalnych operacji w odległych szpitalach czy wymiana informacji o pacjentach.

¹ W rozporządzeniu (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej zdefiniowano terminy „norma” i „specyfikacja techniczna”. W niniejszym dokumencie termin „norma” jest stosowany w obu znaczeniach ze względu na potrzebę zachowania zwięzłości.

² Przykładowo firma X – oferująca systemy alarmowe w budynkach mieszkalnych połączone z internetem zarówno przy pomocy technologii Wi-Fi, jak i LTE celem zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej – potrzebowałaby licencji na te znormalizowane technologie.

³ McKinsey, 2015. Zob. też cele ustalone przez przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera dotyczące sieci 5G i internetu rzeczy w orędziu o stanie Unii (14.09.2016).

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

⁵ Zob. McKinsey, 2015.

Właściciele patentów dostarczają technologie umożliwiające opracowanie norm w strukturach organizacji opracowujących normy (ang. *standard developing organisations*, SDO). Po ustanowieniu normy i zobowiązaniu się właścicieli SEP do wydania licencji – na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach (ang. *fair, reasonable and non-discriminatory*, FRAND) – technologia włączona do normy powinna być dostępna dla potencjalnych użytkowników normy. Płynny proces licencjonowania jest zatem warunkiem zapewnienia sprawiedliwego, rozsądnego i niedyskryminującego dostępu do technologii znormalizowanych, a także premiowania właścicieli patentów, tak by mogli nadal inwestować w badania i rozwój oraz wnosić wkład w działania normalizacyjne. To z kolei odgrywa ogromną rolę w rozwoju połączonego sieci społeczeństwa, w którym nowi uczestnicy rynku spoza tradycyjnych sektorów ICT (producenci urządzeń gospodarstwa domowego, samochodów podłączonych do sieci itd.) potrzebują dostępu do technologii znormalizowanej.

Z dostępnych informacji wynika jednak, że licencjonowanie i egzekwowanie praw wynikających z SEP nie przebiega bezproblemowo, prowadząc niejednokrotnie do konfliktów. Użytkownicy technologii zarzucają właścicielom SEP pobieranie zbyt wysokich opłat licencyjnych za słabe portfele patentów, a także wywieranie nacisku poprzez groźnię procesami. Właściciele SEP twierdzą natomiast, iż użytkownicy technologii korzystają z innowacji bezpłatnie i świadomie naruszają prawa własności intelektualnej, nie podejmując negocjacji licencyjnych w dobrej wierze⁶. Problemy mogą być szczególnie dotkliwe, gdy podmiotom z nowych sektorów przemysłowych, nieposiadającym doświadczenia w tradycyjnej działalności gospodarczej w zakresie ICT, potrzebny jest dostęp do technologii znormalizowanych. Spory i opóźnienia w negocjacjach między użytkownikami technologii a posiadaczami patentów są niejednokrotnie poważną przeszkodą na drodze do szerokiego stosowania kluczowych technologii znormalizowanych. Nie sprzyja to rozwojowi wzajemnie połączonych produktów w Europie i w ostatecznym rozrachunku wywiera negatywny wpływ na konkurencyjność gospodarki UE.

W swoim komunikacie z kwietnia 2016 r. dotyczącym priorytetów normalizacyjnych dla jednolitego rynku cyfrowego⁷ Komisja określiła trzy główne obszary, w których środowisko licencjonowania SEP można ulepszyć: nieprzejrzyste informacje dotyczące ryzyka naruszenia SEP; niejasna wycena opatentowanych technologii w odniesieniu do norm i definicja FRAND; oraz ryzyko niepewności w zakresie egzekwowania praw wynikających z SEP. Ponadto należałoby ocenić rolę, jaką społeczności otwartego oprogramowania mogą odgrywać w procesie opracowywania norm.

W UE konieczne jest zatem wdrożenie jasnej, wyważonej i racjonalnej polityki w dziedzinie patentów niezbędnych do spełnienia normy, gdyż przyczyni się do rozwoju internetu rzeczy i umocni czołową pozycję Europy w tym zakresie.

Konflikty interesów zainteresowanych stron w niektórych organizacjach opracowujących normy mogą utrudniać tym organizacjom wydawanie skutecznych wytycznych dotyczących zawiłych kwestii prawnych i problematyki związanej z własnością intelektualną. Inicjatywy platform licencyjnych w tym obszarze są wciąż na etapie początkowym i nie zostały jeszcze przyjęte przez podmioty wdrażające, których wahania są zrozumiałe, biorąc pod uwagę skalę

⁶ Gra toczy się o wysokie stawki: na przykład zyski z opłat licencyjnych za normy 2G, 3G i 4G wynoszą około 18 miliardów EUR rocznie (CRA 2016).

⁷ Konsultacje publiczne zorganizowane przez Komisję w 2014 r. wyraźnie wykazały rozbieżność poglądów na temat wyzwań stojących przed środowiskiem SEP i możliwych rozwiązań. Zob. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833

niepewności panującą w obecnym środowisku regulacyjnym SEP, i które nie odczuwają praktycznie żadnej motywacji do zawarcia porozumienia w omawianym zakresie.

Ponadto normalizacja sieci 5G i internetu rzeczy jest kwestią o zasięgu globalnym. Przemysł europejski utrzymuje dominującą pozycję w wielu sektorach na światowych rynkach. Komisja dostrzega istotną rolę odgrywaną przez normalizację europejską na arenie światowej⁸.

Komisja uważa więc, iż istnieje pilna potrzeba ustalenia kluczowych zasad, które zapewnią wyważone, płynnie funkcjonujące i przewidywalne ramy SEP. Zasady te odzwierciedlają dwa główne cele: zachęcenie do opracowywania nowoczesnych technologii i włączania ich do norm przy jednoczesnym utrzymaniu sprawiedliwego i adekwatnego wynagrodzenia za te wysiłki oraz zapewnienie płynnego i zakrojonego na szeroką skalę upowszechnienia znormalizowanych technologii w oparciu o sprawiedliwe warunki dostępu. Wyważona i skuteczna polityka licencjonowania SEP powinna, w ostatecznym rozrachunku, przynieść korzyści wszystkim obywatelom UE, dając im dostęp do produktów i usług opartych na najefektywniejszej technologii znormalizowanej.

W niniejszym komunikacie zwrócono uwagę na odpowiedzialność wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces licencjonowania SEP. Zachęca się wszystkie zainteresowane strony do podejmowania działań na rzecz skutecznego stosowania przedmiotowych ram w praktyce. Niniejszy komunikat nie stanowi wykładni prawnej i pozostaje bez uszczerbku dla interpretacji prawa UE przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Nie jest on wiążący dla Komisji w odniesieniu do stosowania przepisów unijnych dotyczących konkurencji, a w szczególności art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

1. ZWIĘKSZANIE PRZEJRZYSTOŚCI W ZAKRESIE RYZYKA NARUSZENIA SEP

Informacje dotyczące istnienia, zakresu i znaczenia SEP są niezbędne do prowadzenia negocjacji licencyjnych na sprawiedliwych zasadach oraz umożliwienia potencjalnym użytkownikom normy określenia stopnia ryzyka naruszenia przez nich SEP i zidentyfikowania niezbędnych partnerów licencyjnych. Niemniej w chwili obecnej jedyne dostępne dla użytkowników informacje na temat SEP znajdują się w bazach danych deklaracji prowadzonych przez SDO, które bywają jednak mało przejrzyste. Ta sytuacja sprawia, że prowadzenie negocjacji licencyjnych i przewidywanie ryzyka związanego z SEP jest najeżone trudnościami szczególnie dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Zasadniczym celem składania deklaracji jest złożenie SDO i wszystkim stronom trzecim zapewnienia, że technologia będzie dostępna dla użytkowników, najczęściej z zobowiązaniem do udzielania licencji na warunkach FRAND.

Bazy danych SDO zawierają niekiedy dziesiątki tysięcy SEP odnośnie do jednej normy, a tendencja ta nasila się⁹. Deklaracje opierają się na samoocenie przeprowadzanej przez

⁸ Patenty zgłoszone w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) stanowią 70 % światowych SEP (IPlytics, 2017).

⁹ Przykładowo ponad 23 500 patentów zadeklarowano jako niezbędne do spełnienia normy dotyczącej globalnego systemu łączności ruchomej oraz norm dotyczących sieci 3G lub uniwersalnego systemu telekomunikacji ruchomej, opracowanych przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Normy te mają zastosowanie do wszystkich smartfonów i urządzeń umożliwiających połączenia mobilne. Więcej danych liczbowych podano w opracowaniach „Landscaping study on SEPs” (Badanie środowiska SEP) IPlytics (2017) i „Patent and standards, A modern framework for IPR-based standardization” (Patenty i normy. Nowoczesne ramy normalizacji opartej na prawach własności intelektualnej) ECSIP (2014).

właściciela patentu. Nie podlegają sprawdzeniu pod względem stopnia, w jakim zadeklarowany patent jest niezbędny do spełnienia normy, który może ulec zmianie w trakcie procedury przyjmowania normy. Ponadto zainteresowane strony zgłaszają, że nawet podczas konkretnych negocjacji licencyjnych licencjodawcy nie przedstawiają dokładniejszych informacji na uzasadnienie swoich twierdzeń. Jest to szczególnie źródłem niezadowolenia w dziedzinie internetu rzeczy, w której na rynku łączności sieciowej nieustannie pojawiają się nowe podmioty z małym doświadczeniem w zakresie licencjonowania SEP. W związku z powyższym Komisja jest zdania, że przedstawione poniżej środki są konieczne do poprawy poziomu informacji na temat SEP.

1.1. POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI ZAPISANYCH W BAZACH DANYCH SDO

Zdaniem Komisji SDO powinny umieszczać w swoich bazach danych szczegółowe informacje, które stanowiłyby wsparcie ram licencjonowania SEP. W bazach danych SDO gromadzone są duże ilości danych deklaracyjnych¹⁰, ale często bazy te nie zapewniają łatwego dostępu zainteresowanym stronom i nie spełniają podstawowych wymagań w zakresie jakości. W związku z tym Komisja stoi na stanowisku, że należy poprawić jakość i dostępność baz danych¹¹. Po pierwsze dane powinny być łatwo dostępne dzięki interfejsowi przyjaznemu dla użytkowników – zarówno dla właścicieli patentów, jak i dla stron trzecich. Wszelkie zadeklarowane informacje powinno dać się wyszukiwać według odpowiednich projektów normalizacyjnych. Może się to wiązać z koniecznością przekształcenia danych historycznych na aktualnie stosowane formaty. Procesy gwarantujące jakość powinny eliminować powtórzenia i inne oczywiste błędy. Należałoby również podawać linki do baz danych urzędów patentowych, w tym m.in. do aktualizacji statusu patentów, praw własności i ich przeniesienia. Aby uniknąć niepełnych deklaracji, prace nad poprawą baz danych powinny wiązać się z bardziej drobiazgową weryfikacją zgodności z obowiązkami dotyczącymi deklaracji, określonymi w obowiązujących uregulowaniach SDO¹².

1.2. OPRACOWANIE NARZĘDZIA INFORMACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO PROCES NEGOCJACJI LICENCYJNYCH

Komisja zwraca uwagę, że obecny system deklaracji w SDO stanowi wsparcie procesu ustanawiania norm technicznych, lecz nie jest dostosowany do procesu licencjonowania SEP w przyszłości. Łatwo dostrzec jednak korzyści netto płynące z rozszerzenia obecnej praktyki i przeznaczenia deklaracji oraz baz danych na tworzenie nowych narzędzi sprzyjających przejrzystości, które – bez szkody dla ich głównego przeznaczenia – mogą zdecydowanie ułatwić negocjacje licencyjne. W tym kontekście kwestia proporcjonalności ma zasadnicze znaczenie. Należy unikać nadmiernych obciążeń dla zainteresowanych stron, ale nie wolno też zapominać, że prowadząc konkretne negocjacje licencyjne właściciel patentu musi dołożyć starań, by należycie uzasadnić użytkownikowi SEP, dlaczego patenty ujęte w portfolio właściciela są niezbędne do spełnienia normy lub wyjaśnić, na czym polega ich naruszenie¹³. W związku z tym zdaniem Komisji proponowane stopniowe ulepszenia o kontrolowanych

¹⁰ Niektóre SDO wymagają określonych ujawnień patentowych, ponieważ mają świadomość płynących z nich korzyści, podczas gdy inne dopuszczają składanie ogólnikowych deklaracji. Niniejsza sekcja komunikatu dotyczy SDO wymagających określonych ujawnień patentowych.

¹¹ Zob. np. realizowany od dłuższego czasu projekt „DARE” poświęcony ulepszeniu bazy danych ETSI.

¹² Szczegółowe informacje podano w sprawozdaniu podsumowującym konsultacje publiczne zorganizowane przez DG GROW w 2015 r.:

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14482/attachments/1/translations/en/renditions/native>

¹³ Zob. CRA (2016).

kosztach mogą doprowadzić do znacznej redukcji ogólnych kosztów transakcji podczas negocjacji licencyjnych, jak również do ograniczenia ryzyka naruszeń, co przyniesie korzyści obu stronom negocjacji¹⁴.

1.2.1. Bardziej aktualne i precyzyjne deklaracje

Deklaracje składane są na wczesnym etapie procesu normalizacyjnego, a później nie podlegają zwykle przeglądowi. Rozwiązania techniczne proponowane w negocjacjach dotyczących norm podlegają jednak ewolucji do momentu osiągnięcia porozumienia co do ostatecznej normy¹⁵. Większość deklaracji dotyczy wniosków patentowych, ale zastrzeżenia patentowe w ostatecznym patencie przyznanym po przyjęciu normy mogą się znacznie od nich różnić¹⁶, ponieważ ich treść mogła ulec zmianie w procesie przyznawania patentu. Z tego względu posiadacze praw powinni sprawdzać adekwatność swoich deklaracji w chwili przyjęcia ostatecznej normy (i jej kolejnych istotnych zmian) oraz po zapadnięciu ostatecznej decyzji w sprawie przyznania patentu.

Ponadto deklaracje powinny zawierać wystarczającą ilość informacji, aby możliwa była ocena ryzyka naruszenia patentu. Właściciele patentów powinni przynajmniej podawać odniesienie do tej części normy, która ma znaczenie dla SEP, wskazując powiązanie z rodziną patentów. W deklaracjach należy również wyraźnie podawać dane kontaktowe właściciela/licencjodawcy deklarowanego SEP.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż SEP dotyczące kluczowych technologii są częściej przedmiotem sporów sądowych¹⁷. Dotyczące ich informacje są istotne dla wszystkich zainteresowanych licencjobiorców i mogą odgrywać pewną rolę w ograniczeniu ryzyka sporów w przyszłości. SDO powinny zatem stwarzać możliwości i zachęty dla właścicieli patentów i użytkowników technologii, aby zgłaszali oni numer referencyjny sprawy i główny wynik ostatecznych decyzji, niezależnie od tego, czy są to decyzje pozytywne czy negatywne, w odniesieniu do zadeklarowanych SEP (w tym niezbędności i ważności patentów). Ponieważ przedsiębiorstwa zazwyczaj kierują do sądu sprawy dotyczące kilku wartościowych patentów w portfolio, a zarówno właściciele patentów, jak i użytkownicy powinni być zainteresowani zgłaszaniem decyzji, które zapadły na ich korzyść, obciążenie związane z opisywanym środkiem byłoby ograniczone.

1.2.2. Weryfikacja niezbędności

Dowody wskazują na ryzyko składania nadmiernej liczby deklaracji i potrzebę większej wiarygodności twierdzeń dotyczących niezbędności SEP¹⁸. Zdaniem zainteresowanych stron zarejestrowane deklaracje stwarzają *de facto* domniemanie niezbędności w negocjacjach z licencjobiorcami¹⁹. Taka sytuacja stanowi poważne obciążenie dla każdego zainteresowanego licencjobiorcy, szczególnie dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up,

¹⁴ Zob. sekcja 3 poniżej dotycząca skutecznego egzekwowania praw.

¹⁵ Na przykład potencjalny patent lub wniosek patentowy zadeklarowane początkowo dla kandydującej technologii mogą nie zostać zachowane w wydanej normie albo zadeklarowany wniosek patentowy może zostać skorygowany w trakcie procesu przyznawania patentu.

¹⁶ Na przykład 71 % SEP zadeklarowanych w głównych SDO (73 % w ETSI) przyznaje się dopiero po wydaniu normy (IPlytics, 2017).

¹⁷ Zob. ECSIP (2014).

¹⁸ Zob. IPlytics (2017) i CRA (2016) oraz podsumowanie konsultacji publicznych w sprawie SEP, przeprowadzonych przez DG GROW (2015).

¹⁹ Z wielu badań na temat różnych kluczowych technologii wynika, że po drobiazgowym sprawdzeniu okazuje się, iż tylko 10–50 % zadeklarowanych patentów to patenty faktycznie niezbędne (CRA, 2016 i IPlytics, 2017).

ciągnąc za sobą potrzebę sprawdzenia niezbędności wielu SEP w negocjacjach licencyjnych.

Istnieje zatem potrzeba dokładniejszej weryfikacji twierdzeń o niezbędności. Weryfikacji powinien dokonywać w odpowiednim terminie niezależny, uznany na rynku podmiot dysponujący odpowiednimi możliwościami technicznymi. W przypadku nałożenia takiego obowiązku przeprowadzania weryfikacji w odniesieniu do SEP należy jednak zadbać o równowagę pod względem kosztów²⁰. Podejście stopniowe polegające na przeprowadzaniu weryfikacji na wniosek posiadaczy praw albo potencjalnych użytkowników, przy właściwym skalibrowaniu zakresu weryfikacji oraz ograniczeniu sprawdzania do jednego patentu z danej rodziny i do próbek, mogłoby jednak zapewnić właściwą równowagę kosztów i korzyści tego środka²¹.

1.2.3. Środki wdrożenia

Choć z takim zwiększeniem przejrzystości wiążą się niewątpliwe korzyści, obciążenia należy utrzymać na proporcjonalnym poziomie. W związku z tym środki mogłyby być wdrażane stopniowo i mieć zastosowanie wyłącznie do nowych i kluczowych norm (np. 5G).

Na początku można wprowadzić zachęty dla zainteresowanych stron, by doceniły zwiększoną przejrzystość – na przykład poprzez certyfikację potwierdzającą zgodność ich zadeklarowanych portfeli SEP z kryteriami w dziedzinie przejrzystości. Na późniejszym etapie można by wykorzystać tę certyfikację w procesie negocjacji licencyjnych i w sporach sądowych. Poza tym z badania przeprowadzonego niedawno na zlecenie Komisji wynika, że SDO mogłyby rozważyć wprowadzenie (niewygórowanych) opłat za potwierdzanie deklaracji SEP po wydaniu normy i przyznaniu patentu. Stanowiłoby to bodziec dla właścicieli SEP do przeglądu i utrzymywania jedynie istotnych deklaracji²².

W zakresie weryfikacji niezbędności urzędy patentowe wydają się być naturalnymi kandydatami na podmioty weryfikujące, mogącymi wykorzystać efekt synergii i ograniczyć koszty²³. Komisja będzie wspierać dalszą analizę wykonalności tych środków z myślą o zapewnieniu skutecznych i proporcjonalnych rozwiązań. W zależności od wyników tego projektu zadanie dokonywania oceny niezbędności SEP mogłoby zostać powierzone niezależnemu organowi europejskiemu.

Komisja:

- wzywa SDO do jak najszybszego zapewnienia zgodności ich baz danych z głównymi wymaganiami w zakresie jakości opisanymi powyżej, a sama podejmie współpracę z SDO w celu ułatwienia tego procesu;
- wzywa SDO do przekształcenia obecnego systemu deklaracji w narzędzie dostarczające bardziej aktualnych i dokładnych informacji dotyczących SEP, a sama podejmie współpracę z SDO w celu ułatwienia tego procesu;
- uznaje, że zadeklarowane SEP powinny być poddawane rzetelnej weryfikacji w odniesieniu do ich niezbędności do spełnienia danej normy; wdroży także projekt pilotażowy dotyczący SEP w zakresie wybranych technologii, aby ułatwić wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu weryfikacji.

²⁰ Koszt weryfikacji niezbędności może okazać się nieznaczny w porównaniu z przychodami z licencji na korzystanie z kluczowych technologii (zob. CRA, 2016).

²¹ Analiza kosztów i korzyści – zob. IPlytics (2017).

²² Zob. CRA (2016).

²³ Zob. IPlytics (2017).

2. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE UDZIELANIA LICENCJI SEP NA WARUNKACH FRAND

Zdaniem Komisji strony są najwłaściwymi podmiotami do wypracowania wspólnego porozumienia w zakresie sprawiedliwych warunków udzielania licencji i stawek za licencje, w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. Obecnie udzielanie licencji jest utrudnione ze względu na niejasne i rozbieżne interpretacje pojęcia FRAND. Szczególnie gorąca debata toczy się w kwestii zasady wyceny. Rozbieżne poglądy i spory sądowe dotyczące udzielania licencji na warunkach FRAND stwarzają ryzyko opóźnienia w przejmowaniu nowych technologii, procesach normalizacyjnych i wdrażaniu internetu rzeczy w Europie. Komisja uważa zatem za konieczne i korzystne określenie pierwszego zestawu podstawowych wskazówek dotyczących pojęcia FRAND celem zagwarantowania bardziej stabilnego środowiska licencyjnego, zapewnienia stronom wytycznych w prowadzeniu negocjacji i ograniczenia sporów sądowych.

Wytyczne przedstawione poniżej są oparte na wynikach konsultacji publicznych²⁴, analizie najlepszych praktyk²⁵ badaniach²⁶, jak również orzecznictwie krajowym²⁷. Komisja zachęca zainteresowane strony do podjęcia dialogu między sobą oraz z Komisją w celu osiągnięcia większej jasności i opracowania najlepszych praktyk. Komisja będzie monitorować postępy i w razie potrzeby podejmie działania uzupełniające w zakresie udzielania licencji na warunkach FRAND.

2.1. ZASADY UDZIELANIA LICENCJI

TSUE potwierdził, że „zobowiązanie do udzielenia licencji na warunkach FRAND jest źródłem uzasadnionych oczekiwań osób trzecich, iż właściciel SEP-a faktycznie udzieli im licencji na takich warunkach”²⁸.

Obie strony muszą być gotowe do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji celem ustalenia sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunków udzielenia licencji. Strony umowy licencyjnej dotyczącej SEP, prowadzące negocjacje w dobrej wierze, są w najlepszej pozycji, by określić warunki FRAND najlepiej dostosowane do ich konkretnej sytuacji.

Należy wziąć pod uwagę kwestie efektywności, oczekiwania obu stron dotyczące rozsądnej opłaty licencyjnej i ułatwienie implementacji przez podmioty wdrażające, aby wesprzeć proces upowszechniania normy. Należy podkreślić, że sposobu rozumienia warunków FRAND nie da się określić w sposób odpowiedni do wszystkich możliwych sytuacji. Rozumienie pojęć „sprawiedliwe i rozsądne” zmienia się w zależności od sektora i ewoluuje w czasie. Z tego względu Komisja zachęca zainteresowane strony do prowadzenia rozmów sektorowych z myślą o wypracowaniu wspólnych praktyk w zakresie udzielania licencji, na podstawie zasad przedstawionych w niniejszym komunikacie.

Zdaniem Komisji należy uwzględnić następujące zasady wyceny własności intelektualnej:

- Warunki udzielenia licencji muszą mieć jasny związek z wartością ekonomiczną opatentowanej technologii. Wartość ta powinna być oparta przede wszystkim na samej technologii i zasadniczo nie powinna uwzględniać żadnych elementów wynikających

²⁴ Konsultacje publiczne w sprawie patentów i norm: Nowoczesne ramy normalizacji z uwzględnieniem praw własności intelektualnej.

²⁵ Warunki licencjonowania patentów niezbędnych do spełnienia normy (SEP): kompleksowa analiza przypadków, JRC 2017.

²⁶ Badanie przejrzystości, przewidywalności i efektywności normalizacji prowadzonej przez SDO i licencjonowania SEP. Data publikacji: 12.12.2016 (badanie CRA).

²⁷ Zob. w szczególności sprawa Unwired Planet przeciwko Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

²⁸ Wyrok Trybunału w sprawie Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477, pkt 53.

z decyzji o włączeniu tej technologii do normy. W przypadku gdy technologia zostaje opracowana przede wszystkim na potrzeby normy i posiada niewielką wartość rynkową poza nią, należy wziąć pod uwagę inne metody oceny, takie jak względne znaczenie technologii dla danej normy w porównaniu do innych elementów tej normy.

- Określenie wartości na warunkach FRAND powinno wymagać uwzględnienia bieżącej wartości dodanej²⁹ opatentowanej technologii. Wartość ta powinna być niezależna od sukcesu, jaki dany produkt odnosi na rynku i który nie jest związany z opatentowaną technologią.
- Wycena na warunkach FRAND powinna zapewniać ciągle bodźce dla właścicieli SEP zachęcające ich do oferowania najlepszych dostępnych technologii na potrzeby norm.
- Aby nie dopuścić do kumulacji opłat licencyjnych podczas definiowania wartości na warunkach FRAND, pojedynczego SEP nie należy rozpatrywać w izolacji. Strony muszą wziąć pod uwagę rozsądną stawkę zagregowaną w odniesieniu do normy i ocenić całkowitą wartość dodaną technologii³⁰. Wprowadzenie środków ukierunkowanych na zwiększenie przejrzystości SEP jest jednym z elementów prowadzących do osiągnięcia tego celu. W przedmiotowej kwestii można podjąć dalsze działania, mieszczące się w zakresie unijnego prawa konkurencji, poprzez tworzenie sektorowych platform licencyjnych i zasobów patentowych (ang. *patent pools*), czy też w oparciu o wskazówki podmiotów uczestniczących w normalizacji dotyczące maksymalnej skumulowanej stawki, której można by zasadnie oczekiwać.

2.2. EFEKTYWNOŚĆ I NIEDYSKRIMINACJA

Niedyskryminacja, będąca elementem warunków FRAND, oznacza, iż posiadaczom praw nie wolno dokonywać rozróżnień pomiędzy podmiotami wdrażającymi „znajdującymi się w podobnej sytuacji”³¹.

Ze względu na to, że warunków FRAND nie da się zdefiniować w sposób uniwersalny, rozwiązania mogą być różne w poszczególnych sektorach oraz uzależnione od stosowanych modeli biznesowych.

Jak wspomniano powyżej, w negocjacjach warunków FRAND konieczna jest dobra wola obydwu stron. Pewną rolę odgrywają również kwestie efektywności. Koszty transakcji związane z negocjowaniem licencji należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Ponadto w sektorach, w których na szeroką skalę stosowane są licencje wzajemne, należy wziąć pod uwagę korzyści w zakresie efektywności wynikające z takich praktyk. Kwestie te należy uwzględniać w dokonywanej indywidualnie dla każdej oferty licencyjnej oceny, czy jest ona zgodna z warunkami FRAND.

Zgodnie z zaprezentowanym powyżej podejściem Komisja jest zdania, że te same zasady efektywności wspierają praktykę udzielania licencji na portfel SEP w przypadku produktów w obiegu globalnym³². Zgodnie z wydanym niedawno orzeczeniem³³ osobne udzielanie

²⁹ *Wartość bieżąca* stanowi wartość zdyskontowaną na moment zawarcia umowy licencyjnej. Umożliwienie dyskontowania w czasie ma szczególne znaczenie w kontekście umowy licencyjnej obowiązującej przez kilka lat w środowisku, w którym zmiany technologiczne następują czasem niezwykle szybko.

³⁰ Kumulacja opłat licencyjnych – zob. badanie CRA.

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

³² Licencjonowanie na warunkach FRAND wiąże się jednak z koniecznością obliczenia wynagrodzenia w taki sposób, aby podmioty wdrażające pragnące opracować produkt przeznaczony na określony, ograniczony geograficznie obszar, nie znalazły się na gorszej pozycji.

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

licencji w poszczególnych krajach może być podejściem nieefektywnym i niezgodnym z przyjętą praktyką handlową w danym sektorze.

2.3. ZASOBY PATENTOWE I PLATFORMY LICENCYJNE W CELU UŁATWIENIA LICENCJONOWANIA SEP

Należy wspierać tworzenie zasobów patentowych lub innych platform licencyjnych, w granicach wytyczonych przepisami unijnego prawa konkurencji. Może to być pomocne w pokonywaniu wielu wyzwań związanych z licencjonowaniem SEP, umożliwia bowiem dokładniejszą weryfikację niezbędności oraz zapewnia jaśniejsze zasady dotyczące zagregowanych opłat licencyjnych i kompleksowe rozwiązania. W przypadku branży IoT, a zwłaszcza MŚP dopiero zdobywających doświadczenie w zakresie sporów sądowych dotyczących licencjonowania SEP, zwiększy to przejrzystość warunków udzielania licencji stosowanych przez właścicieli SEP w konkretnym sektorze.

Należy wspierać wprowadzanie środków zachęcających do tworzenia zasobów kluczowych znormalizowanych technologii, np. poprzez ułatwianie dostępu do ofert zarządzania zasobem patentowym oraz poprzez wsparcie techniczne ze strony SDO³⁴. Jeżeli okaże się, iż wysiłki te nie przyniosły efektów w sektorach IoT, Komisja rozważy możliwość wprowadzenia dalszych środków.

2.4. WYKORZYSTANIE I POGŁĘBIANIE WIEDZY NA TEMAT WARUNKÓW FRAND

Istnieje potrzeba zapewnienia większej dostępności doświadczeń i wiedzy fachowej w określaniu warunków FRAND. Na przestrzeni wielu lat zebrano szereg cennych spostrzeżeń i opracowano różnorakie podejścia na podstawie umów licencyjnych, mediacji, postępowań arbitrażowych i orzeczeń sądowych. Poświęcono wiele nakładów i podjęto wyęczone wysiłki na rzecz wyjaśnienia procedur, analizy oraz wyceny patentów i technologii. Z racji tego, że nie istnieje wspólne repozytorium wiedzy fachowej w tym zakresie, zdarza się niepotrzebne powielanie prac i badań pociągające za sobą poważne koszty dla zaangażowanych stron. Lepszy dostęp do informacji związanych z warunkami FRAND mógłby poprawić przewidywalność dla podmiotów działających w sektorze IoT, ułatwić ogólny proces licencjonowania oraz stanowić wsparcie i punkt odniesienia w przypadku sporów sądowych.

W związku z tym Komisja powoła grupę ekspertów, których zadaniem będzie gromadzenie informacji na temat praktyk sektorowych i dodatkowej wiedzy fachowej w zakresie udzielania licencji na warunkach FRAND. Poza tym Komisja wykorzysta wszelkie właściwe i dostępne narzędzia celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji na potrzeby kształtowania polityki w oparciu o wystarczające materiały dowodowe.

W związku z obecnym rozwojem sytuacji Komisja stoi na stanowisku, że licencjonowanie SEP powinno opierać się na następujących zasadach:

- Nie można podać uniwersalnej definicji warunków FRAND: rozumienie pojęć „sprawiedliwe i rozsądne” może różnić się w zależności od sektora i ewoluować w czasie. Należy wziąć pod uwagę kwestie efektywności, oczekiwania obu stron dotyczące rozsądnej opłaty licencyjnej i ułatwienie implementacji przez podmioty wdrażające, aby wesprzeć proces upowszechniania normy.

³⁴ Tworzenie zasobów patentowych można propagować np. poprzez wzmacnianie relacji między SDO a podmiotami tworzącymi zasoby patentowe, dostarczając zachęt do udziału w takich inicjatywach oraz szerząc wśród uczelni i MŚP wiedzę o korzyściach płynących ze statusu licencjodawcy w ramach zasobu patentowego (ECSIP, 2015).

- Określenie wartości na warunkach FRAND powinno wymagać uwzględnienia bieżącej wartości dodanej opatentowanej technologii. Wartość ta powinna być niezależna od sukcesu, jaki dany produkt odnosi na rynku i który nie jest związany z wartością opatentowanej technologii.

- Określając wartość na warunkach FRAND, strony muszą uwzględnić rozsądną stawkę zagregowaną dla danej normy.

- Niedyskryminacja, będąca elementem warunków FRAND, oznacza, iż posiadaczom praw nie wolno dokonywać rozróżnień pomiędzy podmiotami wdrażającymi „znajdującymi się w podobnej sytuacji”.

- W przypadku produktów w obrocie globalnym licencje SEP ważne na całym świecie mogą przyczynić się do bardziej efektywnego podejścia i tym samym być zgodne z warunkami FRAND.

Komisja wzywa SDO i właścicieli SEP do opracowania skutecznych rozwiązań ułatwiających udzielanie licencji dużej liczbie podmiotów wdrażających w środowisku IoT (w szczególności MŚP) poprzez tworzenie zasobów patentowych i innych platform licencyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej przejrzystości i przewidywalności.

Komisja będzie monitorować praktyki związane z udzielaniem licencji, zwłaszcza w sektorze IoT. Powoła też grupę ekspertów, której zadaniem będzie pogłębianie wiedzy fachowej dotyczącej praktyk sektorowych związanych z licencjonowaniem, należytej wyceny własności intelektualnej i określania warunków FRAND.

3. PRZEWIDYWALNE ŚRODOWISKO EGZEKWOWANIA PRAW WYNIKAJĄCYCH Z SEP

Spory sądowe dotyczące SEP są istotnym czynnikiem w systemie licencjonowania w przypadku negocjacji zakończonych niepowodzeniem. Zrównoważone i przewidywalne środowisko egzekwowania praw ma szczególnie korzystny wpływ na zachowanie stron podczas negocjacji, a to z kolei może przyspieszyć proces upowszechniania znormalizowanych technologii. Zainteresowane strony z sektora IoT twierdzą jednak, że brak pewności i równowagi w systemie egzekwowania praw ma poważne skutki dla wprowadzania produktów na rynek. SEP są częściej przedmiotem sporów sądowych niż inne patenty³⁵, co pogłębia potrzebę ustanowienia jasnych ram w tym zakresie. W niniejszym komunikacie skoncentrowano się na wytycznych dotyczących patentów niezbędnych do spełnienia normy, natomiast w wytycznych dotyczących określonych aspektów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej³⁶ wyjaśniono ogólne zasady systemu IPRED. Możliwość egzekwowania swoich praw jest jednym z kluczowych aspektów praw własności intelektualnej³⁷. Debata w dziedzinie SEP skupia się głównie na możliwości występowania z powództwem o zaniechanie naruszenia. Środek ten ma chronić właścicieli SEP przed podmiotami naruszającymi patent, które nie wykazują woli zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND. Jednocześnie należy zapewnić środki zabezpieczające przed ryzykiem, iż użytkownicy technologii działający w dobrej wierze, którym grozi się powództwem o zaniechanie naruszenia, przyjmą warunki udzielenia licencji, które nie spełniają wymogów FRAND albo – co gorsza – nie będą w stanie wprowadzić na rynek swoich produktów (wstrzymania).

³⁵ ECSIP (2014).

³⁶ COM(2017) 708.

³⁷ Dyrektywa 2004/48/WE z 29.4.2004 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, opublikowana w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, motyw 3.

3.1. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA Z POWÓDZTWE M O ZANIECHANIA NARUSZENIA – ORZECZNICTWO W SPRAWIE HUAWEI PRZECIWKO ZTE

W wyroku w sprawie firmy Huawei³⁸ TSUE – orzekając, czy właściciel SEP może domagać się od potencjalnego licencjodawcy zaniechania naruszeń, nie naruszając przy tym art. 102 TFUE – zdefiniował obowiązki obydwu stron umowy licencyjnej SEP. Właściciele SEP nie mogą występować z powództwem o zaniechanie naruszeń wobec użytkowników pragnących zawrzeć umowę licencyjną na warunkach FRAND. TSUE ustalił kryteria behawioralne pozwalające ocenić, kiedy potencjalny licencjodawca może zostać uznany za podmiot wyrażający wolę uzyskania licencji.

Zdaniem Komisji przedstawione poniżej elementy – wynikające z orzecznictwa krajowego opartego na wyroku w sprawie firmy Huawei³⁹ – stanowią pożyteczne, dodatkowe wytyczne dla zainteresowanych stron.

Pewna liczba sądów podkreśliła, że potencjalny licencjodawca SEP musi otrzymać wystarczająco szczegółowe i stosowne informacje celem określenia istotności portfela SEP i zgodności z warunkami FRAND⁴⁰. Konkretne wymogi mogą być różne w poszczególnych sprawach, ale zdaniem Komisji ocena oferty na warunkach FRAND i przedstawienie właściwej kontroferty wymagają podania jasnych informacji o następujących kwestiach: niezbędność normy, produkty użytkownika SEP rzekomo naruszające patent, wyliczenie proponowanej opłaty licencyjnej i element warunków FRAND mówiący o niedyskryminacji.

Jeśli chodzi o kontrofertę, to z wyroku w sprawie Huawei wynika, że musi ona być konkretna i szczegółowa, tzn. nie może się ograniczać do zakwestionowania oferty właściciela SEP i ogólnego odniesienia do wyliczenia opłaty licencyjnej dokonanego przez osobę trzecią. Ponadto powinna zawierać informacje dotyczące konkretnego wykorzystania normy w danym produkcie. Wykazanie przez strony woli zaakceptowania wiążących warunków FRAND określonych przez osobę trzecią – jeżeli (kontr-)oferta okazałaby się niezgodna z tymi warunkami – stanowi jednak przesłankę zachowania zgodnego z warunkami FRAND.

W kwestii terminowości przedłożenia kontroferty przez potencjalnego licencjodawcę nie można określić ogólnego terminu odniesienia, gdyż istotną rolę odgrywają indywidualne okoliczności każdej sprawy. Obejmują one liczbę utrzymanych w mocy SEP oraz szczegóły zawarte w powództwie o stwierdzenie naruszenia. Prawdopodobny jest kompromis oparty na

³⁸ Wyrok Trybunału w sprawie Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477.

³⁹ TSUE uznał, iż art. 102 TFUE należy interpretować w ten sposób, że właściciel patentu niezbędnego do spełnienia normy ustanowionej przez organizację normalizacyjną, który zobowiązał się nieodwołalnie wobec tej organizacji normalizacyjnej do udzielenia osobom trzecim licencji na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach („FRAND”), nie nadużywa swojej pozycji dominującej w rozumieniu tego artykułu, wnosząc powództwo o stwierdzenie naruszenia mające na celu zaniechanie naruszeń jego patentu lub wycofanie ze sprzedaży produktów, do których wytwarzania patent ten został wykorzystany, pod warunkiem że:

- 1) przed wniesieniem wspomnianego powództwa z jednej strony powiadomił on domniemanego sprawcę zarzucanego naruszenia, wskazując wspomniany patent i dokładnie określając sposób, w jaki został on naruszony, a z drugiej strony, po wyrażeniu przez domniemanego sprawcę naruszenia woli zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND, przekazał temu sprawcy naruszenia pisemną, konkretną ofertę umowy licencyjnej na takich warunkach, dokładnie określając w szczególności opłatę licencyjną i sposób jej obliczenia, oraz

- 2) wspomniany sprawca naruszenia, kontynuując korzystanie z rozpatrywanego patentu, nie uwzględnił tej oferty z należytą starannością, zgodnie ze zwyczajowo przyjętą właściwą praktyką handlową i w dobrej wierze, co powinno być określane na podstawie kryteriów obiektywnych i co oznacza w szczególności brak jakiegokolwiek przewlekania postępowania.

⁴⁰ Orzeczenie OLG Düsseldorf z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie I-15 U 66/15 oraz orzeczenie OLG Karlsruhe z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 6 U 58/16.

zależności między czasem udzielenia odpowiedzi na ofertę uznanym za rozsądny a szczegółowością i jakością informacji podanych w początkowej ofercie właściciela SEP. W związku z powyższym środki prowadzące do zwiększenia na wyższych szczeblach przejrzystości w zakresie ryzyka naruszenia SEP⁴¹ będą miały bardzo pozytywny wpływ na system egzekwowania praw.

Jeżeli w systemie deklaracji konieczne byłoby podawanie już na wstępie bardziej wiarygodnych informacji na temat SEP, jak podkreślono w sekcji 1 powyżej, liczba deklarowanych SEP znacznie by spadła. Należy wziąć to pod uwagę, oceniając akceptowalne terminy, w jakich użytkownicy SEP powinni udzielić odpowiedzi na ofertę na warunkach FRAND.

W odniesieniu do zabezpieczenia, jakie użytkownik SEP powinien zdeponować jako ochronę przed powództwami, jego kwotę należy ustalić na poziomie zniechęcającym do stosowania strategii przewlekania negocjacji licencyjnych przez przyszłych licencjobiorców. Kwestie te należy także uwzględniać przy ocenianiu wysokości odszkodowania. Komisja będzie wspierać wymianę najlepszych praktyk między ekspertami a zainteresowanymi stronami w odniesieniu do metody obliczania odszkodowania w sprawach dotyczących SEP.

3.2. KWESTIE PROPORCJONALNOŚCI

Oceniając możliwość zastosowania nakazu zaniechania naruszenia, sądy związane są art. 3 ust. 2 dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁴², a zwłaszcza wymogiem zapewnienia, by nakazy takie były skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające. Ze względu na szeroki zakres skutków takiego nakazu dla przedsiębiorstw, konsumentów i interesu publicznego, zwłaszcza w kontekście gospodarki cyfrowej, należy przeprowadzić staranną ocenę proporcjonalności, analizując każdą sprawę indywidualnie. Komisja uważa, że należy wziąć pod uwagę względną istotność technologii będącej przedmiotem sporu dla analizowanego zastosowania, a także ewentualne skutki uboczne, jakie nakaz może mieć dla stron trzecich.

3.3. SPORY SĄDOWE DOTYCZĄCE PORTFELI PATENTÓW

Zgodnie z wyrokiem w sprawie Huawei, w którym mowa jest o „zwyczajowo przyjętej właściwej praktyce handlowej”⁴³, sądy krajowe uznały, że licencje na dany portfel wydane poza terytorium poszczególnych krajów są zgodne z warunkami FRAND, pod warunkiem że portfel ten ogranicza się do wszystkich SEP potrzebnych licencjobiorcy do wyprodukowania/wprowadzenia na rynek produktu (zob. sekcja 2.2 powyżej). W związku z tym właściciele SEP mogą oferować więcej patentów – w tym patenty, które nie są niezbędne do spełnienia normy – ale nie mogą wymagać od licencjobiorcy akceptacji licencji na nie. Ogólny brak woli lub akceptacji w zakresie przedstawienia oferty lub akceptacji wszystkich SEP potrzebnych licencjobiorcy może wskazywać na działanie w złej wierze. Aby spełnić warunki FRAND, kontroferta musi dotyczyć wszystkich SEP, których potrzebuje licencjobiorca, i nie może być oparta wyłącznie na pojedynczych patentach. Portfele nie powinny jednak zawierać konkurencyjnych technologii, a tylko – w razie potrzeby – technologie uzupełniające⁴⁴. Choć domniemani licencjobiorcy mogą zawsze zakwestionować

⁴¹ Zob. sekcja 1 powyżej.

⁴² Dyrektywa 2004/48/WE z 29.4.2004 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Dz.U. L 195 z 2.6.2004, s. 16.

⁴³ Wyrok Trybunału w sprawie Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477, pkt 65.

⁴⁴ Zob. Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do porozumień o transferze technologii, Dz.U. C 89 z 28.3.2014, s. 3, pkt 250–255.

ważność/niezbędność poszczególnych patentów, udzielenie licencji na wszystkie SEP, których licencjobiorca potrzebuje, może być szczególnie skuteczne. Komisja będzie zatem współpracować z zainteresowanymi stronami (w tym, w razie potrzeby, z właściwymi sądami, arbitrami i mediatorami) na rzecz opracowywania i stosowania spójnych metodologii (takich jak próbkowanie) umożliwiających skuteczne i wydajne rozwiązywanie sporów dotyczących SEP, zgodnie z praktyką sektorową w zakresie wydawania licencji na portfele.

3.4. ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Komisja stoi na stanowisku, że alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) takie jak mediacje czy arbitraż mogą prowadzić do szybszego i mniej kosztownego zakończenia sporu⁴⁵. Na strony nie można nakładać obowiązku stosowania ADR, ale zdaniem Komisji obecnie w niedostatecznym stopniu wykorzystuje się te instrumenty, a przez to traci wiele potencjalnych wynikających z nich korzyści.

Korzystanie z ADR jest często utrudnione ze względu na nieprzewidywalność, a także krytykowane za brak przejrzystości wcześniejszych decyzji. Pomyślne stosowanie tych metod zależy nie tylko od odpowiednich procedur, ale również od kompetencji ekspertów. Jednolity Sąd Patentowy, kiedy już zacznie funkcjonować, powinien pełnić rolę specjalistycznego ośrodka arbitrażu i mediacji, w którym pracują wyspecjalizowani sędziowie. W ten sposób zapewniono by wysoką jakość i efektywność postępowań, spójną praktykę i ograniczono zakres tzw. „turystyki sądowej”. Jak zapowiedziano w strategii z listopada 2016 r. w sprawie praw własności intelektualnej w służbie MŚP, Komisja – działając w porozumieniu z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – analizuje narzędzia arbitrażu i mediacji w zakresie własności intelektualnej z myślą o ułatwieniu dalszego rozwoju usług arbitrażu i mediacji w zakresie własności intelektualnej, zwłaszcza na rzecz MŚP⁴⁶.

Komisja uważa, że informacje o wynikach sporów sądowych powinny znaleźć się również w bazach danych SDO, o czym wspomniano już w rozdziale poświęconym przejrzystości⁴⁷.

3.5. PODMIOTY UTRZYMUJĄCE W MOCY PATENTY A SEP

Na rynku licencjonowania SEP obserwuje się coraz intensywniejsze działania podmiotów utrzymujących w mocy patenty (ang. *Patent Assertion Entities*, PAE)⁴⁸. Z badań⁴⁹ wynika, że europejski system sporów sądowych – w tym system, który ma zostać ustanowiony w ramach Jednolitego Sądu Patentowego – dysponuje wystarczającymi zabezpieczeniami, by zapewnić ochronę przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami działań pewnych PAE w UE⁵⁰. PAE powinny podlegać tym samym przepisom co wszyscy inni właściciele SEP, również po tym, jak właściciele SEP przenieśli te patenty na PAE. Większa przejrzystość i przewidywalność powinny przyczynić się do dalszego ograniczenia możliwości nadużyć. Kolejnym zabezpieczeniem jest stosowanie przez sądy zasady proporcjonalności. Komisja będzie

⁴⁵ Istnieją już różne mechanizmy ADR, takie jak Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

⁴⁶ Dokument roboczy służb Komisji „Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth” (Umożliwianie MŚP wykorzystywania praw własności intelektualnej do wspierania innowacji i rozwoju), SWD(2016) 373 z 22.11.2016.

⁴⁷ Zob. sekcja 1.2.1 powyżej.

⁴⁸ Podmioty te starano się zdefiniować w badaniu JRC pt. „Patent Assertion Entities in Europe” (Podmioty utrzymujące w mocy patenty w Europie), rozdział 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 Badanie JRC wspomniane powyżej.

uważnie monitorować wpływ tych podmiotów na europejski rynek licencjonowania SEP, zwłaszcza po rozpoczęciu stosowania jednolitego patentu UE.

3.6. ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI

Odpowiednie zainteresowane strony, w szczególności SDO i właściciele SEP, powinny aktywnie zabiegać o zwiększanie świadomości w zakresie procesu udzielania licencji na warunkach FRAND oraz jego konsekwencji, zwłaszcza dla MŚP (zarówno właściciele patentów, jak i podmiotów wdrażających normy). Komisja będzie wspierać działania ukierunkowane na zwiększanie świadomości w tej kwestii.

Komisja uważa, że proces oparty na warunkach FRAND wymaga od obydwu stron prowadzenia negocjacji w dobrej wierze, w tym terminowego udzielania odpowiedzi. Wobec stron działających w złej wierze (np. odmawiających przyjęcia licencji na warunkach FRAND) można wystąpić z powództwem o zaniechanie naruszenia, jednak środek ten musi być stosowany z zachowaniem zasady proporcjonalności.

Komisja będzie:

- współpracować z zainteresowanymi stronami na rzecz opracowywania i stosowania metodologii (takich jak próbkowanie) umożliwiających skuteczne i wydajne rozwiązywanie sporów sądowych dotyczących SEP, zgodnie z praktyką sektorową w zakresie udzielania licencji na portfele;
- w dalszym ciągu wspierać rozwój instrumentów mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów; oraz
- monitorować wpływ działań PAE w Europie.

4. OTWARTE OPROGRAMOWANIE A NORMY

W związku z obecnym postępowaniem technologicznym motorem rozwoju innowacji jest, obok wdrażania norm, również wdrażanie otwartego oprogramowania, które staje się coraz bardziej powszechne – także w obszarze norm ICT. Zintegrowanie projektów dotyczących otwartego oprogramowania z procesami opracowywania norm jest korzystne dla wszystkich: z jednej strony wzajemne dostosowanie rozwoju otwartego oprogramowania i normalizacji może przyspieszyć proces opracowywania norm oraz wdrażania norm ICT (szczególnie w przypadku MŚP), a z drugiej strony normy mogą zapewnić interoperacyjność zastosowań otwartego oprogramowania⁵¹. Działania w tym kierunku prowadzone są w różnych SDO⁵².

Procesy tworzenia otwartego oprogramowania i opracowywania norm wykazują zarówno podobieństwa (otwarte procesy oparte na współpracy, wkład w innowacje), jak i różnice (polityka w zakresie praw własności intelektualnej, dynamika, utrzymanie, przejrzystość, równowaga procesów itp.). Należy zatem obserwować interakcje między projektami realizowanymi przez społeczności otwartego oprogramowania a procesami SDO.

Komisja wspiera rozwiązania oparte na otwartym oprogramowaniu, np. w ramach projektów z zakresu badań naukowych i innowacji, finansowanych ze środków programu „Horyzont 2020”. Elastyczne i efektywne interakcje między społecznościami otwartego oprogramowania a społecznościami normalizacyjnymi sprzyjają propagowaniu i przyspieszaniu wdrażania zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

⁵¹ Informacje na temat przetwarzania w chmurze znaleźć można w sprawozdaniu dotyczącym norm i otwartego oprogramowania oraz możliwości przybliżenia tych procesów do siebie.

⁵² OASIS, ECMA, ITU-T, ETSI itp.

Komisja będzie kontynuować współpracę z zainteresowanymi stronami, społecznościami otwartego oprogramowania i SDO w celu propagowania efektywnej relacji między normalizacją a otwartym oprogramowaniem. Będzie też finansować badania ukierunkowane na analizę komplementarności, sposobów interakcji i różnic między obydwoma procesami, aby na ich podstawie przedstawić zalecenia dotyczące rozwiązań umożliwiających bezproblemową współpracę obydwu społeczności.

Komisja będzie współpracować z zainteresowanymi stronami, społecznościami otwartego oprogramowania i SDO w celu wypracowania sposobów efektywnej interakcji między otwartym oprogramowaniem a normalizacją – w oparciu o badania i analizy.

5. PODSUMOWANIE

Warunkiem pełnego wykorzystania przez Europę potencjału jednolitego rynku i jednolitego rynku cyfrowego jest stworzenie zrównoważonych ram praw własności intelektualnej, które będą sprzyjać rozwojowi trwałego i wydajnego ekosystemu normalizacji oraz środowiska licencjonowania SEP.

W niniejszym komunikacie zaproponowano podejście holistyczne i zdefiniowano kluczowe zasady w dziedzinie licencjonowania SEP – z uwzględnieniem organizacji sektorów przemysłowych, a także kwestii efektywności. Aby skutecznie wdrożyć te zasady oraz zapewnić wymierne rezultaty zapowiedzianych działań, konieczna będzie współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności wspieranie udziału przedsiębiorstw typu start-up w rozwoju internetu rzeczy. Komisja wzywa zatem wszystkie zainteresowane strony do aktywnego zaangażowania w proces ich wdrażania.

Komisja będzie uważnie monitorować rynki licencjonowania SEP, zwracając szczególną uwagę na technologie IoT, korzystając z pomocy grupy ekspertów, która zostanie powołana, oraz, w miarę potrzeb, zlecając przeprowadzenie dalszych badań. Dokona ona podsumowania poczynionych postępów i oceni potrzebę podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia na tej podstawie zrównoważonych ram umożliwiających sprawne, wydajne i efektywne licencjonowanie SEP.