

Bruxelas, 27.4.2023
SWD(2023) 125 final

DOCUMENTO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO
RESUMO DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO

[...]

que acompanha o documento

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo às patentes essenciais a uma norma e que altera o Regulamento (UE) 2017/1001

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

Ficha de síntese

Avaliação de impacto da proposta de regulamento que cria um registo de patentes essenciais às normas, um sistema de avaliação do carácter essencial das patentes, um mecanismo de resolução de litígios FRAND e um processo de determinação *ex ante* de *royalties* agregados para normas.

A. Necessidade de agir

Porquê? Qual é o problema em causa?

As patentes essenciais às normas (PEN) são patentes que protegem uma tecnologia necessária para cumprir uma norma industrial. Trata-se, por exemplo, de normas de comunicação (3G, 4G, 5G, WiFi, NFC, etc.), normas de compressão e descompressão áudio/vídeo (MPEG, HEVC), bem como de tecnologias normalizadas de armazenamento e intercâmbio de dados (CD e DVD), formatos fotográficos (JPEG) e interoperabilidade de áudio e vídeo doméstico (HAVi). Na prática, muitas das normas de comunicação dizem respeito a todos os dispositivos conectados, incluindo telefones, televisores inteligentes, automóveis conectados, contadores inteligentes e terminais de pagamento móveis; outras são também utilizadas numa grande variedade de produtos. A aplicabilidade das PEN que abrangem todas estas normas (em especial no que diz respeito à comunicação) vai aumentar com o incremento da «Internet das Coisas» (IdC), assim como com muitas iniciativas que visam a transição ecológica (por exemplo, a conservação de energia).

As PEN são «essenciais», na medida em que a invenção patenteada tem de ser utilizada (implementada) em produtos para cumprir uma norma técnica. Consequentemente, o proprietário da PEN detém um poder de mercado privilegiado sobre o utilizador da tecnologia normalizada, uma vez que não existe alternativa à utilização das suas PEN. Embora possam existir normas diferentes para algumas funcionalidades (como, por exemplo, vídeo), não há alternativas para determinadas normas amplamente utilizadas (em especial a conectividade celular, como 4G e 5G). Para reduzir ou prevenir o abuso deste poder, os organismos de normalização de que as empresas são membros e aos quais declaram as suas PEN exigem-lhes que se comprometam a ceder as suas PEN em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND) aos utilizadores. Para além deste compromisso geral, não existe legislação da UE que regule especificamente a concessão de licenças de PEN.

Durante a preparação desta iniciativa, a Comissão recolheu uma quantidade significativa de elementos de prova junto das partes interessadas, incluindo as PME, que indicaram que o processo de concessão de licenças de PEN não é eficiente e carece de maior transparência e estrutura. As questões relacionadas com a concessão de licenças de PEN também são regularmente abordadas com as autoridades da concorrência, incluindo a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia.

Alguns dos principais motivos de preocupação são os elevados custos de transação das licenças e a incerteza quanto aos encargos com os *royalties* das PEN. Devido à falta de informações suficientes, os utilizadores não podem avaliar a sua exposição às PEN com antecedência suficiente para poderem ter em conta os custos das licenças quando planeiam a exploração dos seus produtos. Por outro lado, os proprietários de PEN queixam-se de negociações longas e dispendiosas, especialmente com os utilizadores em larga escala. Mais especificamente, foram identificadas as seguintes causas destes problemas: em primeiro lugar, as informações sobre quem é titular de PEN são limitadas e não é certo que todas as patentes para as quais são pedidas licenças sejam realmente necessárias (essenciais) para aplicar uma norma. Em segundo lugar, existem muito poucas informações sobre as taxas de licença PEN

(*royalties* FRAND), pelo que os utilizadores com poucos ou nenhuns conhecimentos especializados ou recursos não conseguem avaliar a razoabilidade do pedido de *royalties* por um titular de PEN. Por último, as disputas em matéria de concessão de licenças podem ser morosas e dispendiosas. Por conseguinte, a mera ameaça de uma medida inibitória (que conduz a uma suspensão da produção de produtos alegadamente em infração) e a probabilidade de um processo judicial longo e dispendioso podem criar uma pressão acrescida sobre os utilizadores, especialmente as PME, para que aceitem uma licença a taxas que podem não ser FRAND. Para os proprietários de PEN, recorrer aos tribunais também consome uma quantidade significativa de recursos e, em especial, de tempo, durante o qual não recebem rendimentos de *royalties*.

O mercado das receitas das licenças é significativo. Em 2015, estava estimado em cerca de 18 mil milhões de dólares em todo o mundo unicamente para as normas celulares. Partindo do princípio de que as empresas da UE pagam uma parte proporcional do PIB da UE, os utilizadores de normas da UE pagam anualmente pelo menos três mil milhões de EUR de *royalties*. Existem cerca de 261 licenciados de PEN ativos a nível mundial, estando 31 localizados na UE (entre os principais contam-se a Nokia, a Ericsson, a Phillips e a Siemens), os quais detêm cerca de 15 % das PEN a nível mundial. Estima-se que existam 3 800 potenciais utilizadores na UE.

O que se espera alcançar com esta iniciativa?

Esta iniciativa tem por objetivo: i) assegurar que os utilizadores finais, incluindo as pequenas empresas e os consumidores da UE, beneficiam de produtos baseados nas mais recentes tecnologias normalizadas, a preços razoáveis; ii) tornar a UE um lugar atrativo para a inovação e a elaboração de normas (inclusivamente para participantes à escala mundial); e iii) garantir que tanto os proprietários como os utilizadores de PEN da UE inovam na UE, fabricam e vendem produtos na UE e são competitivos nos mercados mundiais de países terceiros.

Para alcançar este resultado, a iniciativa procura facilitar as negociações relativas à concessão de licenças de PEN e reduzir os custos de transação, tanto para os proprietários como para os utilizadores das PEN, ao: i) proporcionar mais clareza sobre quem é titular das PEN e quais as PEN que são verdadeiramente essenciais; ii) proporcionar mais clareza sobre os *royalties* FRAND e outras condições; e iii) facilitar a resolução de litígios em matéria de PEN.

Qual é o valor acrescentado da ação a nível da UE?

Espera-se que a ação a nível da UE reduza os custos para as partes interessadas – tanto proprietários como utilizadores das PEN – e para os Estados-Membros. Por exemplo, haveria apenas um registo SEP, uma verificação do carácter essencial por família de patentes, uma metodologia comum para essas verificações e um processo de conciliação simplificado e transparente para as determinações FRAND. Os proprietários e utilizadores de PEN não teriam de suportar os mesmos custos em cada Estado-Membro da UE, ao contrário do que aconteceria com as soluções nacionais, especialmente numa situação em que a maioria das normas é regional ou mundial.

B. Soluções

Quais foram as opções estratégicas, legislativas e não legislativas, ponderadas? É dada preferência a alguma delas? Porquê?

As opções políticas estão construídas progressivamente, sendo que cada uma delas acrescenta novos elementos à anterior.

- **Opção 0: Nenhuma alteração.**
- **Opção 1: Orientações voluntárias.** Estabelecimento de orientações não vinculativas sobre a concessão de licenças de PEN. Um centro de competências dedicado às PEN, criado no seio do EUIPO¹, prestaria aconselhamento gratuito às PME sobre as negociações relativas à concessão de licenças (incluindo ações de formação), monitorizaria o mercado das PEN, realizaria estudos sobre a concessão de licenças de PEN e promoveria a resolução alternativa de litígios.
- **Opção 2: Registo de PEN com verificações do carácter essencial.** Os proprietários de PEN que pretendessem licenciar as suas PEN a troco de *royalties* e aplicá-las na UE teriam de registar as suas patentes no registo de PEN. Para controlar a qualidade do registo, as verificações do carácter essencial seriam efetuadas por um avaliador independente, de acordo com uma metodologia a determinar pela Comissão a nível da UE e com um sistema gerido pelo EUIPO. As subopções consistem em i) verificar todas as patentes registadas ou ii) verificar um pequeno número de patentes pré-selecionadas pelos proprietários/utilizadores da PEN e uma amostra aleatória de patentes registadas por cada titular de PEN.
- **Opção 3: Registo de PEN com verificação do carácter essencial e procedimento de conciliação.** Antes de iniciar um litígio, as partes no litígio relativo à concessão de licenças de PEN teriam de passar por um processo de conciliação obrigatório (com algumas exceções). Um conciliador independente procuraria ajudar as partes a alcançar condições mutuamente aceitáveis no que diz respeito à concessão de licenças. No final do processo, o conciliador emitiria um relatório não vinculativo com recomendações sobre a taxa FRAND (com uma parte confidencial e uma parte não confidencial).
- **Opção 4: Royalties agregados para as PEN.** Antes ou pouco após a publicação de uma norma, seriam estabelecidos processos de determinação dos *royalties* agregados (ou seja, o preço máximo total) para a utilização dessa norma. Esperar-se-ia que os proprietários de PEN chegassem a acordo sobre esses *royalties* (eventualmente com a ajuda de um facilitador independente do centro de competências). Além disso, tanto os utilizadores como os proprietários de PEN poderiam solicitar um parecer de peritos sobre os *royalties* agregados, podendo todas as partes interessadas apresentar os seus pontos de vista. Por último, poder-se-iam determinar *royalties* agregados durante a conciliação. Esses *royalties* agregados não seriam vinculativos e seriam publicados no registo de PEN.
- **Opção 5: Centro de coordenação PEN.** Criação de um balcão único no qual os utilizadores poderiam adquirir licenças de PEN mediante o depósito de *royalties* agregados junto do centro de competências. Os proprietários de PEN teriam de informar o centro sobre a forma como os *royalties* agregados deveriam ser repartidos entre eles; caso contrário, os *royalties* não lhes seriam pagos. Teriam igualmente de assinar acordos de licença com qualquer utilizador que efetuasse um depósito. Quaisquer *royalties* não cobrados pelos proprietários de PEN no prazo de um ano a contar do depósito seriam devolvidos aos utilizadores.

Em todas as opções, o centro de competências cobraria taxas pelos custos das suas atividades, bem como pelas atividades dos peritos externos envolvidos (avaliadores do carácter essencial e conciliadores).

Quem apoia cada uma das opções?

¹ Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

As opções foram concebidas após uma análise exaustiva da literatura existente, que incluiu o contributo do grupo de peritos PEN e da indústria durante a série de webinários, e foram debatidas com profissionais com experiência relevante. As opções, na sua maioria, podem ser comparadas com as propostas apresentadas pelo grupo de peritos PEN, que receberam um apoio significativo dos seus membros. Além disso, durante a consulta pública, registou-se um forte apoio à disponibilização de mais informações ao público sobre PEN e *royalties* FRAND, incluindo sobre *royalties* agregados (especialmente provenientes de utilizadores de PEN). Cerca de 53 % dos inquiridos consideraram a arbitragem útil e cerca de 35 % consideraram a mediação útil. Os inquiridos observaram que esses instrumentos não são suficientemente utilizados, principalmente porque são confidenciais. As lacunas dos mecanismos existentes foram colmatadas pelo processo de conciliação proposto (determinação FRAND). As PME, em particular, assinalaram a sua falta de recursos para negociar com os proprietários de PEN, o que indicia o seu apoio a todas as medidas destinadas a reduzir os seus custos de transação.

C. Impactos da opção preferida

Quais são as vantagens da opção preferida (ou, caso não exista, das principais opções)?

A opção 4 é a opção preferida. Esta opção reduz a assimetria de informação entre o proprietário de uma PEN e um utilizador, fornecendo a este último informações sobre quem são os proprietários de PEN relevantes, quantas PEN eles inscreveram no registo e qual a sua taxa de carácter essencial (derivada de uma amostra aleatória representativa de todas as PEN registadas), bem como qual é o custo total potencial (ou máximo) da utilização de uma tecnologia normalizada (*royalties* agregados). É provável que um procedimento de conciliação obrigatório antes do processo reduza os custos de resolução de litígios sobre PEN para cerca de um oitavo, uma vez que o conciliador ajudará ambas as partes a chegar a um acordo. Um centro de competências fornecerá informações objetivas, orientações e apoio às PME no que diz respeito às PEN e à concessão de licenças de PEN. Os benefícios e os custos são apresentados no quadro que se segue.

Quadro 1: Custos e benefícios anuais médios aproximados da opção preferida por parte afetada e localização (milhões de EUR).

		UE	Países terceiros	Total
Utilizadores de PEN	Custos	-0,77	-0,77	-1,5
	Benefícios	12,89	13,03	25,9
	<i>Valor líquido</i>	<i>12,11</i>	<i>12,26 *</i>	<i>24,4</i>
Proprietários de PEN	Custos	-8,13	-46,04	-54,2
	Benefícios	3,79	21,50	25,3
	<i>Valor líquido</i>	<i>-4,33</i>	<i>-24,54</i>	<i>-28,9</i>
<i>Subtotal (efeito líquido para os utilizadores e proprietários)</i>		<i>7,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>-4,5</i>
Benefício IEP/INP		29,0		29,0
<i>Benefício líquido total</i>		<i>36,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>24,5</i>

* Diz respeito a utilizadores de países terceiros com filiais na UE.

Nota: números arredondados que podem afetar os totais

Quais são os custos da opção preferida (ou, caso não exista, das opções principais)?

Os custos da opção preferida seriam, na sua maioria, suportados pelos titulares das PEN, em grande parte de fora da UE. Estes custos consistem principalmente na taxa de registo de PEN e na remuneração dos avaliadores do carácter essencial. Além disso, existem custos incertos devidos aos efeitos indiretos da opção, que podem incentivar a atividade de registo de patentes e, por conseguinte, aumentar os custos de manutenção das patentes.

Como serão afetadas as empresas, as PME e as microempresas?

Há relativamente poucas PME entre os proprietários de PEN sediados na UE (menos de dez). Atualmente, as PME que são proprietários de PEN não dispõem de recursos para licenciarem as suas PEN de forma eficiente. O registo daria visibilidade e uma avaliação positiva às suas carteiras de PEN, os *royalties* agregados ajudariam a justificar os seus pedidos de *royalties* e o procedimento de determinação FRAND (conciliação) dar-lhes-ia a oportunidade de solicitarem licenças sem terem de se submeter a litígios onerosos (ver explicação na etapa 3). As PME proprietárias de PEN também beneficiariam de taxas reduzidas.

Cerca de 85 % dos 3 800 potenciais utilizadores de PEN identificados são PME. As PME inovadoras têm vindo já a criar múltiplas aplicações utilizando normas como as celulares, o Wi-Fi e a NFC. Por conseguinte, a questão de saber como licenciar essas tecnologias é relevante para as PME nessa situação. Esta iniciativa aborda questões importantes que as PME enfrentam durante as negociações de PEN ou o planeamento das suas atividades, tais como a dimensão das suas carteiras de PEN, os *royalties* agregados e a determinação FRAND. Além disso, a iniciativa oferece às PME utilizadoras taxas reduzidas pela utilização dos serviços do centro de competências e aconselhamento gratuito sobre PEN.

Haverá impactos significativos nos orçamentos e nas administrações públicas nacionais?

Não. O sistema previsto será financiado pelas taxas cobradas pelo EUIPO para efeitos de registo, verificação do carácter essencial, acesso aos seus recursos e conciliação.

Haverá outros impactos significativos?

Não se esperam outros impactos significativos.

D. Seguimento**Quando será revista a política?**

A primeira avaliação deverá ser realizada cinco anos após a entrada em vigor do regulamento.