

Nová EU pravidla pro licencování SEP: Šance pro posílení inovace a konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu

Vítáme návrh Evropské komise na nová pravidla pro licencování tzv. „standard-essential patentů“ (SEP), jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem. Ty není možné nahradit jinou technologií (nejedná se o „klasický“ patent) a často tak představují překážku vstupu na trh pro účastníky, pokud jde o samotnou standardizovanou technologii, ale také pro navazující produkty a technologie.

S rostoucím technologickým rozvojem, digitalizací a internetem věcí („IoT“) nabývají normy a SEP stále většího významu v nesčetném počtu výrobků a odvětví. Výjimkou není ani automobilový průmysl, který je v EU největším soukromým přispěvatelem a investorem do výzkumu a vývoje v Evropě. Významná část z celkových 59 miliard eur ročně je investována do nejnovějších technologií, které zvyšují automatizaci vozidel a tím jejich bezpečnost. Sporná pravidla SEP však místo toho odklánějí finanční prostředky od těchto důležitých investic, což má negativní dopad na inovace v řadě odvětví.

Věříme, že návrh nových pravidel pro licencování tzv. „standard-essential patentů“ vyřeší aktuální problémy s dnešním systémem SEP licencování a přinese tak řadu výhod a posílí inovaci a konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu, který dnes tvoří 10 % z celkového HDP ČR a patří k jednomu z nejdůležitějších soukromých investorů do inovací v České republice.

Problémy s aktuálním SEP licencováním

Nynější SEP licencování trpí nedostatečnou transparentností a nejistotou ohledně tzv. „FRAND“ (spravedlivé, přiměřené a nediskriminační) podmínek, což způsobuje nemalé problémy pro plánování podnikání a investic. Nedostatek předvídatelných pravidel vede k právní nejistotě a brání inovacím. Členové Sdružení automobilového průmyslu tak musí často čelit soudním zákazům a nadměrným licenčním poplatkům, aby se vyhnuli časově náročným a nákladným soudním sporům¹ nebo zastavení výroby, v nejhorším případě pak stáhnutí produktů z trhu².

Navíc, kvůli netransparentnosti ze strany SEP majitelů je obtížné zjistit, jestli se jako provádějící subjekt dopouštíte porušení pravidel SEP licencování³. V krajních případech majitelé SEP požadují jednání o licenčních podmínkách, aniž by poskytli jakékoli informace o standardních patentech. Kromě toho jsou žádosti o licence často zamítány na základě nejasných důvodů. Navíc, pouze zlomek patentů prohlášených za standardně nezbytné se ukáže jako skutečně nezbytný. Expertní skupina pro SEP vytvořená Komisí se odvolává na odhady z různých zdrojů, podle nichž může být opodstatněných pouze 25-40 % všech SEP⁴.

Na rozdíl od USA, Spojeného království nebo Číny soudy členských států EU obecně upustily od stanovení podmínek (a sazeb) FRAND. Provádějící subjekty SEP se proto nemohou obrátit na nestrannou a nezávislou stranu, která by určila FRAND podmínky. To se týká zejména SEP v oblasti bezdrátové komunikace, u nichž musí automobilový průmysl přijmout nabídky licencí od držitelů SEP, které byly učiněny v rámci probíhajících soudních

¹ EK v studii ukazuje i na to, že nejen provádějící subjekty ale i držitelé SEP si stěžují na dlouhá a nákladná jednání. I proto podporujeme vytvoření tzv. „kompetenčního střediska“ (EUIPO), které v některých případech může hrát roli mediátora mezi dvěma subjekty a zároveň má v pravomoci nezávisle určovat podmínky FRAND, agregované licenční poplatky (alespoň odborný odhad) a nezbytnost/„esencialitu“ SEP.

² Courts puts sales ban on Ford's internet-linked cars in Germany in patent dispute, Reuters 20.05.2022

³ Právě tento problém by měl být částečně vyřešen (de facto povinnou) registrací SEP majitelů do jednotného systému pod dozorným orgánem EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví), který by měl dostat rozšířené pravomoci, a mimo jiné, dohlédnout na nastavení FRAND podmínek pro danou licenci.

⁴ Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents 'SEPs Expert Group' (E03600)

řízení o zákazu nebo pod bezprostřední hrozbou takových řízení. Pro ilustraci, v automobilovém průmyslu může soudní zákaz se zastavením výroby vést k dvouciferným ztrátám v milionech eur týdně. V případě odvolacího řízení s pravděpodobnou délkou 18 měsíců by to mohlo vést k potenciálním ztrátám ve výši několika miliard eur, a to navrch k soudním a právním poplatkům, které pravděpodobně přesáhnou několik milionů eur. V důsledku toho majitelům SEP k dosažení jejich cílů často stačí pouhá hrozba soudního příkazu. Majitelé SEP mohou tuto páku využít ve svém zájmu k vyjednání vyšších, nadhodnocených licenčních poplatků. Jelikož EU dlouho zaostává v SEP inovacích za státy Asie a USA⁵, legislativní návrh se snaží zabránit neoprávněnému toku nadměrných licenčních poplatků ve prospěch majitelů SEP, kteří se stále častěji nacházejí v zámoří, na úkor provádějících subjektů v Evropě.

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu síťových produktů ve všech oblastech bude přibývat požadavků na udělování licencí i možných sporů, zejména při standardech mobilních komunikací 3G, 4G a 5G, které jsou předmětem soudních sporů mnohem častěji než jiné. Jádrem sporů mezi majiteli a uživateli patentů je často výše licenčních sazeb a odmítání majitelů poskytovat licence na nediskriminačním základě všem účastníkům hodnotového řetězce. Někteří majitelé SEP, zejména ti mimoevropští, poskytují licence k SEP pouze selektivně a za nepřiměřených podmínek.

Věříme, že upravený a zefektivněný návrh přinese evropskému průmyslu značné výhody. Nová pravidla EU pro licencování SEP mohou posílit inovaci a konkurenceschopnost našeho průmyslu tím, že odstraní překážky v SEP licencování a do celého procesu přinesou potřebnou transparentnost. To nám umožní lépe využít standardizované technologie a investovat do výzkumu a vývoje nových inovací. Díky tomuto návrhu budeme schopni lépe plánovat naše podnikání a investovat do klíčových oblastí, jako je například vozidlová konektivita a automatizace.

Základní doporučení

1. Zahnutí již existujících SEP licencí do působnosti legislativy v plném rozsahu

Obáváme se, že se navrhované nařízení zaměřuje pouze na budoucí SEP a nezahrnuje existující standardy jako WiFi, 4G a 5G. Tyto stávající normy by do působnosti nařízení mohly být zahrnuty pouze na základě akce Komise za přísných podmínek, dle článku 66 (tj. pouze poté co by Komise zjistila, že "vnitřní trh je vážně narušen v důsledku neefektivnosti licencování SEP").

Podle čl. 1 odst.4 může Komise také vyloučit budoucí SEP z povinného uplatňování FRAND, pokud jednání o licencích nevedou k „významným obtížím na vnitřním trhu“. V této souvislosti, recitál znění nebo text odkazuje na "zavedené obchodní vztahy a licenční praxi pro SEP bezdrátových komunikací", což může vést k interpretaci, že tyto SEP jsou mimo působnost navrhovaného nařízení.

Omezený rozsah navrhovaného nařízení může zvýhodnit majitele SEP v oblasti bezdrátové komunikace, což ovlivní i jiná odvětví. Je důležité rozšířit působnost nařízení, aby zahrnovala existující SEP, zejména u WiFi a 5G, které jsou dnes předmětem soudních sporů a budou i nadále kontroverzní.

Současné omezení může majitelům SEP usnadnit získání soudních příkazů a narušit vyvážený vyjednávací proces. Navíc, jak poukazujeme v textu výše, vzhledem ke značnému nadhodnocení stávajících SEP by návrh nařízení např. neměl umožňovat kontroly nezbytnosti pouze jen pro budoucí SEP.

⁵ Pokud se podíváme na patentová prohlášení technologie 5G, což je technologie, která bude v příštích letech standardem prakticky u všech propojených produktů, vidíme, že seznam nejvýznamnějších majitelů patentových prohlášení dominují země z Asie a USA. (Iplytics Platform: Who leads the 5G patent race November 2021?, Listopad 2021)

Evropští zákonodárci by měli tyto aspekty zvážit a zajistit, že nařízení bude efektivní, spravedlivé a prospěšné pro všechny zúčastněné strany. Odstraněním článku 66 a úpravou článků 1, odstavců 3 a 4 by se nařízení mohlo posílit, podpořit inovace a ekonomickou odolnost vnitřního trhu. Legislativa musí jasně stanovit, že stávající SEP, zejména pro bezdrátovou komunikaci nejsou vyloučeny z oblasti působnosti tohoto nařízení.

2. Stanovení souhrnných licenčních poplatků musí být efektivní, praktické a k dispozici na vyžádání i v případě, že žadatelem je jen prováděcí subjekt, a ne majitel SEP

Pozměnění čl. 18 odst. 6 by mělo proběhnout tak, aby samotná žádost prováděcích subjektů SEP stačila ke jmenování smírčí komise, která následně poskytne odborné stanovisko k souhrnným licenčním poplatkům, bez potřeby zapojení majitelů SEP do procesu. Čl. 18 odst. 1 by měl být dále vyjasněn, aby prováděcí subjekty SEP mohly požádat o stanovení souhrnných licenčních poplatků bez ohledu na výsledek procesu stanoveného v článcích 15 až 17. Navrhujeme zavést možnost, aby prováděcí subjekty SEP mohly požádat komisi nezávislých smírčů o stanovení souhrnných licenčních poplatků, a to i v případě, že si již majitelé SEP stanovili souhrnnou licenční odměnu sami. To by efektivně zamezilo případům, kdy majitelé SEP pouze oznámí své maximální preference s vědomím, že při skutečném vyjednávání budou ceny sníženy o limity a slevy a tím pádem by to de facto znamenalo návrat k systému, jak jej známe dnes.

Navíc, čl. 18 odst. 6 by neměl stanovovat prahovou hodnotu pro prováděcí subjekty, které mohou požádat o jmenování panelu smírčů. Má-li panel existovat, měl by být efektivní a použitelný v praxi. Místo prahové hodnoty podílu na trhu nebo jako doplněk k ní, navrhujeme odkazovat na stanovený počet subjektů prováděcích SEP (např. 3).

V současné době je požadováno, aby se k žádosti o odborné stanovisko k souhrnným licenčním poplatkům připojily subjekty prováděcí SEP, které mají podíl alespoň 10 % relevantního trhu v Unii nebo 10 malých nebo středních podniků, a teprve poté bude takové stanovisko vydáno. Namísto toho, aby subjekty prováděcí SEP musely posoudit, zda splňují tuto prahovou hodnotu, která ani není jasně definovaná, navrhujeme umožnit všem společnostem z daného odvětví žádat o odborné stanovisko k souhrnným licenčním poplatkům a za tímto účelem iniciovat jmenování panelu.

V čl. 18 odst. 2 by mělo být zohledněno, že subjekty prováděcí SEP obvykle nesledují zveřejňování nových norem, pokud nemají na trhu výrobky, které tyto normy provádějí. Jakákoli lhůta pro subjekty prováděcí SEP by se proto měla vztahovat k okamžiku, kdy jsou příslušné implementace poprvé prodány na trhu Unie "každou stranou, která žádá o stanovení souhrnných licenčních poplatků".

3. Zajištění dodržování pravidel EUIPO soudními orgány v EU i třetích zemích

Navrhujeme, aby nařízení obsahovalo povinný krok stanovení FRAND před zahájením soudního řízení o porušení patentu u soudu v EU. Je třeba zajistit, aby proces stanovení FRAND zůstal proveditelný, účinný a nebylo mu bráněno. Soudy členských států by měly respektovat nová pravidla a doporučení ze strany EUIPO, aby se zabránilo situacím, kdy některé členské státy nepřijaly stanovený rámec od Evropského soudního dvora na základě precedentu Huawei vs. ZTE a nadále upřednostňují zájmy majitelů SEP na úkor prováděcích subjektů. I toto je jeden z důvodů, který umožnil majitelům SEP příliš snadný přístup k soudním příkazům a poskytl jim značný vliv, až téměř „monopolní“ pozici vůči prováděcím subjektům.

Co se týče soudů třetích států, navrhujeme změnu, aby dopady soudních řízení ve třetích zemích nepodkopávalo určování FRAND a pravidla v EU. Navrhujeme proto vyjasnit znění článku 47 odst. 2 tak, aby proces stanovení podmínek FRAND mohl být ukončen pouze se souhlasem strany, která požádala o stanovení podmínek FRAND.

Jsme připraveni aktivně spolupracovat s vládou České republiky a evropskými orgány, abychom zajistili, že nová pravidla budou co nejdříve přijata s výsledkem prospěšným pro všechny zúčastněné subjekty a přispějí k prosperitě automobilového průmyslu v ČR a v celé EU. Po výše uvedených vyjasněních a drobných změnách se

domníváme, že návrh nařízení bude pro české a evropské podniky a spotřebitele obrovským přínosem a pomůže posílit inovační sílu a hospodářskou odolnost Evropy.

4. Jasně stanovení definice předmětu, který se stává základem pro licenční poplatek

Zásadní problém vidíme v tom, že dnes není jasné, na základě jakého předmětu/objektu je licenční poplatek stanoven. Může to být celé vozidlo (například na základě modelu vozidla) nebo konkrétní produkty a technologie použití ve vozidle (WiFi, 3G, Bluetooth...). SEP majitelé dnes tvrdí, že předmětem licenčních poplatků, tj. na základě čeho se počítá výška licenčního poplatku („royalties“), by mělo být celé vozidlo. Toto považujeme za nekorektní a žádáme, aby nová legislativa jasně stanovila, že výše licenčních poplatků se určuje na základě daného modulu/dílu, který obsahuje SEP. Například z pohledu automobilové společnosti je při výpočtu licenčních poplatků za telekomunikační SEP rozumné vycházet z ceny telematického modulu, nikoli z ceny celého automobilu. V tomto ohledu by se absence definice, co přesně by mělo být základem licenčních poplatků, mohla později stát problémem. Navrhujeme tak definovat, aby se licenční poplatky počítaly na základě ceny nejmenší prodejní jednotky daného produktu, která obsahuje SEP.