



Council of the
European Union

152973/EU XXVII.GP
Eingelangt am 11/09/23

Brussels, 11 September 2023
(OR. en, cs)

12815/23

Interinstitutional File:
2023/0133(COD)

PI 135
COMPET 851
MI 728
IND 455
IA 219
CODEC 1565
RC 32
INST 327
PARLNAT 171

COVER NOTE

From:	The Czech Chamber of Deputies
date of receipt:	5 September 2023
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001 [8900/23 – COM(2023) 232 final] - Opinion of the Czech Chamber of Deputies on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Czech Chamber of Deputies on the above-mentioned subject.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2023-232>

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2023
9. volební období

200.

USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 30. schůze
ze dne 30. srpna 2023

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a o změně nařízení (EU) 2017/1001 /kód Rady 8900/23, KOM(2023) 232 v konečném znění/

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí informace předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Josefa Kratochvíla, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Romana Bělora a po rozpravě

1. **bere na vědomí** návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a o změně nařízení (EU) 2017/1001;
2. **podporuje** stanovisko vlády ČR k tomuto dokumentu;
3. **podporuje** přijetí tohoto dokumentu, které povede k vytvoření jasného souboru pravidel pro udělování licencí k patentům SEP;
4. **vítá** navržené změny jako cestu ke zlepšení transparentnosti a předvídatelnosti v oblasti udělování licencí k patentům SEP ve prospěch spotřebitelů a průmyslu s akcentem na malé a střední podniky;
5. **upozorňuje** na nutnost podrobné celounijní diskuze ohledně realistické časové, finanční a personální proveditelnosti navrženého systému, a to konkrétně v otázkách:
 - personálního obsazení kompetenčního centra
 - zajištění kvalitních a nezávislých hodnotitelů a mediátorů
 - lhůty pro stanovování podmínek FRAND
 - předpokládané spolupráce s národními patentovými úřady;

6. **p o v ě ř u j e** předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise.

Jiří Carbol v. r.
ověřovatel

Roman Bělor v. r.
zpravodaj

Ondřej Benešík v. r.
předseda



Patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Informační podklad k návrhu nařízení o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a o změně nařízení (EU) 2017/1001

NÁVRH NAŘÍZENÍ

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a o změně nařízení (EU) 2017/1001
COM (2023) 232 final, kód Rady 8900/23
Interinstitucionální spis 2023/0133/COD

- **Právní základ:**
Článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.
- **Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:**
28. 4. 2023
- **Datum projednání ve VEZ:**
31. 5. 2023 (1. kolo)
- **Procedura:**
Řádný legislativní postup.
- **Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):**
Datované dnem 23. června 2023, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 30. června 2023 prostřednictvím systému ISAP.
- **Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:**
Návrh nařízení je v souladu s principem subsidiarity.

- **Odůvodnění a předmět:**

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a o změně nařízení (EU) 2017/1001 upravuje **proceduru zápisu patentů SEP do povinného rejstříku spravovaného Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)**, proceduru **posuzování nezbytnosti registrovaných patentů SEP** pro uplatňování určité technické normy, **určování FRAND podmínek** při licencování patentů SEP a **mimosoudní řešení sporů** souvisejících s **licencováním SEP patentů**. Návrh nařízení zavádí také **kompetenční centrum v rámci EUIPO**, jež bude provádět činnosti, které návrh nařízení EUIPO svěřuje (čl. 1 odst. 1 návrhu nařízení).

Návrh nařízení má především za cíl zajistit: i) **dostupnost podrobných informací o nezbytných patentech a FRAND podmínkách uzavírání licenčních smluv**, ii) **zvýšení povědomí o uzavírání licenčních smluv v rámci výrobního řetězce**, iii) **dostupnost mechanismu mimosoudního řešení sporů za účelem určení FRAND podmínek**.

Návrh nařízení navazuje na sdělení Evropské komise z roku 2017 s názvem Stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, v němž se Evropská komise zabývala některými aspekty FRAND licencování a vymáhání práv k patentům SEP a zdůraznila v něm především potřebu vytvoření vyváženého rámce pro hladké, účinné a efektivní udělování licencí k patentům SEP. Dne 25. listopadu 2020 zveřejnila Evropská komise Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU, v němž oznámila svůj cíl podporovat transparentnost a předvídatelnost v oblasti licencování patentů SEP včetně zlepšování systému jejich licencování. V roce 2022 pak zveřejnila Evropská komise Strategii EU pro normalizaci: Stanovování celosvětových norem na podporu odolného, zeleného a digitálního jednotného trhu EU, jejímž cílem je mimo jiné posílit roli EU jako globálního hráče při nastavování technických norem, posilování její mezinárodní konkurenceschopnosti a vytváření odolné, zelené a digitální ekonomiky.

Technická norma je dokumentem poskytujícím pravidla, návody nebo definice pro určitý výrobek nebo postup a je určena pro opakované nebo stálé použití. Technické normy jsou přijímány především k zajištění kvality, bezpečnosti nebo kompatibility výrobků a služeb v moderním průmyslu a zpravidla se vyskytují v sektorech vyžadujících vysokou míru vzájemné kompatibility produktů. Technické normy se tak v praxi často vyskytují např. v odvětví informačních technologií a zahrnují technická řešení, jako jsou např. 5G technologie a WiFi, komprimování a dekomprimování hudebních a zvukových souborů (např. MPEG, HEVC), technologie pro uchovávání a výměnu dat (např. CD, DVD), formáty fotografií (JPEG) či technologie zajišťující domácí audio a video interoperabilitu (HAvi). Prováděcí subjekty (uživatelé) uvedených technických norem jsou zpravidla výrobci telekomunikačních zařízení, např. mobilních telefonů, počítačů, televizí apod. S rostoucím významem tzv. internetu věcí (IoT) jsou technické normy ve stále větší míře používány ze strany stále většího počtu zúčastněných subjektů, včetně mnoha malých a středních podniků, a to např. v propojených automobilech, dronech, platebních terminálech, sledovacích zařízeních, monitorech zdravotního stavu a dalších obdobných inteligentních zařízeních.

Některé technické normy vypracovávají evropské normalizační organizace působící na mezinárodní úrovni, jako je např. Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) nebo Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE). Uvedené **technické normy** jsou pak označovány jako tzv. „de iure“ technické normy, neboť se zpravidla **schvalují pro celé průmyslové odvětví**. Normalizační organizace přitom jednotlivcům a společnostem umožňují, aby do technické normy začlenily i svá vlastní inovativní technická řešení, k nimž vlastní patenty. To však pouze za podmínky přijetí závazku k uzavření licenční smlouvy s každým zájemcem o užití příslušné/dotčené patentované technologie za **spravedlivých, rozumných a nediskriminačních podmínek** (tzv. FRAND podmínek). V případě, že nositel patentu takový závazek přijmout odmítne, nemůže se jeho technologické řešení stát součástí dané technické

normy. Patenty, které jsou součástí technické normy, jsou pak označovány jako tzv. patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technické normy (dále také jen „patenty SEP“).

Podle Evropské komise je technická normalizace důležitým faktorem k posílení inovativnosti a konkurenceschopnosti, neboť úspěšné technické normy jsou často založeny na nejmodernějších technologiích, jejichž vznik vyžadoval podstatné investice do výzkumu a vývoje. V praxi se však objevují problémy s licencováním patentů SEP, jež souvisejí s nedostatkem transparentnosti v otázce skutečné nezbytnosti patentu SEP pro užití technické normy, kdy ze strany nositelů práv často dochází k nadměrnému tvrzení nezbytnosti patentů (za nezbytné tak v rámci technické normy mohou být považovány i patenty, jež k jejímu užití v praxi ve skutečnosti potřebné nejsou). Prováděcí subjekty (uživatelé technických norem) také mají málo informací o tom, jaké licenční poplatky budou spojeny se získáním licence k patentu SEP, protože v praxi vždy není zcela zřejmé, jaké licenční poplatky lze považovat za „FRAND“. Tato skutečnost způsobuje obtíže zejména méně zkušeným prováděcím subjektům, které se v dané problematice příliš neorientují, a musí tedy nést vysoké náklady na posouzení, zda jsou nabízené licenční podmínky skutečně FRAND. Nositelé patentů SEP se naopak potýkají s komplexností vyjednávání o licenčních smlouvách, zejména ve vztahu k významným prováděcím subjektům (např. velkým nadnárodním korporacím). Uvedené nejistoty mohou vést i k soudním sporům, jež prodlužují jednání o uzavření licenčních smluv a přinášejí další náklady.

- **Obsah a dopad:**

Cílem návrhu nařízení je zajistit zvýšenou transparentnost ve vztahu k informacím nezbytným pro licencování patentů, jejichž užití je nezbytné k dodržení technické normy zveřejněné normalizační organizací a platné v některém členském státě EU (tzv. patenty SEP) a jejichž nositel se zavázal, že k jejich užití bude uzavírat licenční smlouvy za FRAND podmínek (čl. 1 odst. 2 návrhu nařízení).

Návrh nařízení se v zásadě vztahuje pouze na technické normy zveřejněné po datu nabytí jeho účinnosti. Avšak v případě, že dochází k vážnému narušení fungování jednotného vnitřního trhu v důsledku nedostatků při licencování patentů SEP, může Evropská komise prostřednictvím delegovaného aktu stanovit, že se některá ustanovení návrhu nařízení vztahují i na určitou technickou normu zveřejněnou před datem jeho účinnosti (aktuálně by se mohlo jednat např. o technologii 4G, na níž je založeno mnoho aplikací v oblasti internetu věcí a licencování patentů SEP přitom v praxi není dostatečné (čl. 1 odst. 2 návrhu nařízení ve spojení s čl. 66 odst. 4 návrhu nařízení). Návrh nařízení se nevztahuje na patenty SEP, za jejichž užití nejsou požadovány žádné licenční poplatky (čl. 1 odst. 2 návrhu nařízení).

1. Kompetenční centrum v rámci EUIPO:
2. Návrh nařízení zřizuje **kompetenční centrum v rámci EUIPO, které bude odpovědné za:** i) založení a vedení elektronického rejstříku a elektronické databáze pro patenty SEP, ii) založení a vedení seznamu hodnotitelů a smírců, iii) založení a vedení systému pro hodnocení nezbytnosti patentů SEP, iv) založení a spravování postupu pro stanovování FRAND podmínek; v) poskytování školení pro hodnotitele a smírce, vi) spravování postupu pro stanovení souhrnných licenčních poplatků, vii) posílení transparentnosti a sdílení informací v záležitostech patentů SEP; viii) poskytování školení, podpory a všeobecného poradenství malým a středním podnikům v záležitostech patentů SEP, ix) vypracovávání studií a další činnosti k podpoře plnění cílů návrhu nařízení, x) zvyšování povědomí o SEP licencování v rámci dodavatelských řetězců (čl. 3 návrhu nařízení). Povinný rejstřík patentů SEP spravovaný EUIPO a elektronická databáze:

Návrh nařízení zavádí **povinný rejstřík patentů SEP spravovaný EUIPO, v němž budou registrovány patenty SEP a uvedeny důležité informace o nich**, např. kontaktní údaje nositele práv, informace o

technické normě, pro jejíž uplatňování jsou patenty SEP nezbytné nebo údaj o dostupnosti patentů SEP pro licencování prostřednictvím patentových poolů (čl. 4 odst. 3 návrhu nařízení). **Vybrané patenty** pak budou podrobeny **nezávaznému ověření nezbytnosti pro danou technickou normu** (čl. 29 návrhu nařízení). Registrace patentů SEP do rejstříku bude zpoplatněna.

Návrh nařízení současně zavádí **elektronickou databázi pro patenty SEP**, jež bude na základě registrace zpřístupňovat jakékoli třetí osobě informace např. o souhrnných licenčních poplatcích, o **FRAND** podmínkách, standardních podmínkách pro uzavírání licenčních smluv, patentech SEP vybraných k provedení ověření nezbytnosti nebo nedůvěrné části odůvodněných stanovisek vydaných smírcem při jednáních o určování **FRAND** podmínek (čl. 5 návrhu nařízení).

3. Registrace a aktualizace patentů SEP:

Registrace patentů SEP bude podle návrhu nařízení probíhat tak, že **kompetenční centrum EUIPO** vytvoří záznam v rejstříku pro technickou normu, pro kterou byly přijaty závazky týkající se podmínek **FRAND**, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení nové technické normy, nebo ode dne oznámení souhrnných licenčních poplatků k patentům SEP, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve (čl. 19 návrhu nařízení).

Kompetenční centrum EUIPO o tom poté informuje na svých webových stránkách a učiní výzvu nositelům práv k registraci jejich patentů SEP ve lhůtě 6 měsíců s tím, že známé nositele práv a normalizační organizaci kontaktuje individuálně elektronickými prostředky. Lhůta 6 měsíců se opět počítá buď ode dne zveřejnění oznámení o vytvoření záznamu v rejstříku pro danou technickou normu ze strany kompetenčního centra EUIPO, nebo ode dne udělení patentu SEP, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve (čl. 19 odst. 2 ve spojení s čl. 20 odst. 3 návrhu nařízení).

Kompetenční centrum EUIPO následně registruje patent SEP, který je součástí technické normy, na základě žádosti jeho nositele (čl. 20 odst. 1 návrhu nařízení). Aby mohl být patent SEP považován za nezbytný pro uplatňování technické normy, musí alespoň jeden jeho patentový nárok odpovídat nejméně jednomu požadavku nebo doporučení technické normy (čl. 20 odst. 2 návrhu nařízení).

Registrace patentů SEP je možná i po uplynutí výše uvedené šestiměsíční lhůty, avšak za období prodloužení s jeho registrací jej jeho nositel nebude moci uplatňovat vůči prováděcím subjektům, tedy požadovat licenční poplatky za jeho užití nebo náhradu škody za jeho neoprávněné užití (čl. 24 odst. 1 a 2 návrhu nařízení). Účelem tohoto opatření je usnadnit proces registrace patentů SEP a zajistit právní jistotu pro prováděcí subjekty.

Poznámka PI:

V souvislosti s využíváním patentovaných technologií, které jsou součástí technické normy, docházelo v minulosti často k nežádoucímu jevu označovanému jako „patent hold-up“.

„Patent hold-up“ může spočívat např. v tom, že nositel patentu záměrně zatají svá práva k patentu, jehož užití je nezbytné k provedení technické normy, a s uplatněním těchto práv vyčká až poté, co prováděcí subjekt vynaloží náklady potřebné k zahájení výroby na základě zvolené technologie (např. na software nebo na specifické přístroje uzpůsobené pouze pro výrobu pomocí zvolené technologie). Další formou „patent hold-up“ může být také situace, kdy je nositel patentu poté, co prováděcí subjekt vynaloží příslušné náklady na zahájení výroby podle patentované technologie, ochoten pokračovat v již uzavřené licenční smlouvě pouze za nevýhodných podmínek, jež neodpovídají prospěchu z užití dané patentované technologie. Prováděcí subjekt je totiž v takovém případě okolnostmi zpravidla přinucen zaplatit nositeli patentu jakoukoli odměnu, která je nižší než výdaje, jež by musel vynaložit v souvislosti s přechodem na jinou výrobní technologii.

Zvláštní podkategorií patent hold-up je pak situace známá jako „únos patentu“ („patent ambush“), jež spočívá v tom, že člen normalizační organizace, který se účastní na procesu přijímání technické normy, **zatají v průběhu procesu jejího přijímání existenci patentu nebo patentové přihlášky k technickému řešení, jež se má stát součástí dané technické normy.** Svá práva k danému patentu pak uplatní až v okamžiku, kdy je průmyslová norma přijata, a dojde k jejímu rozšíření v dotčeném průmyslovém odvětví. Často tak činí s argumentem, že pravidla dané normalizační organizace jsou v záležitosti informování o existujících patentech nejasná, a že tedy neporušil žádnou konkrétní právní povinnost, která by mu ukládala informaci o svém patentu zveřejnit. **Za poskytnutí licence k užití dané patentové technologie si nositel patentu poté náúčuje nepřiměřeně vysokou odměnu a uživatelům technické normy v takové situaci (např. vzhledem k požadavku vysoké kompatibility produktů v daném sektoru) nezbude nic jiného, než vysokou odměnu buď zaplatit, anebo zpochybnit platnost patentu před soudem,** s čímž jsou však často spojeny další vysoké náklady a prodlení v možnosti provádět technickou normu.

Zatímco k obecnému „patent hold-up“ může docházet ze strany kteréhokoli nositele patentu, jehož uplatnění je nezbytné k provedení technické normy, „únos patentu“ („patent ambush“) předpokládá, že je jeho nositel členem normalizační organizace a účastní se na procesu přijímání technické normy.

Povinný registr patentů SEP a požadavky na transparentnost zaváděné návrhem nařízení tedy jednoznačně mají určitý potenciál výše uvedeným situacím zabránit, neboť stanoví jasnou právní povinnost zveřejnit v průběhu normalizačního procesu relevantní práva k patentům. Na druhou stranu je však třeba řádně dbát i na to, aby omezení možnosti uplatňovat patent vůči uživatelům (tj. požadovat odměnu za užití dané patentové technologie nebo náhradu škody za neoprávněné užití) v případě, že nedojde k včasné registraci patentu SEP do registru vedeného EUIPO, **nezasahovalo do práva nositele patentu na ochranu jeho duševního vlastnictví** zakotveného v čl. 17 odst. 2 [Listiny základních práv EU](#).

Nositelé patentů SEP budou také povinni zajišťovat pravidelnou aktualizaci informací o svých patentech. Konkrétně budou povinni nechat zapsat do registru jakékoli změny týkající se jejich patentů SEP (např. změna vlastnictví, zneplatnění patentu nebo jakékoli jiné změny vyplývající ze smluvního ujednání nebo úředního rozhodnutí) ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy dotčená změna nastala (čl. 20 odst. 5 návrhu nařízení).

Nositel patentu SEP bude také moci požádat o opravu registrace svého patentu SEP. Stejné právo bude mít i zúčastněná strana, pokud na základě pravomocného úředního rozhodnutí nebo na základě jiného nezávislého zdroje prokáže, že je registrace patentu SEP nepřesná (čl. 23 odst. 1 a 2 návrhu nařízení).

Patent SEP může být z registru odstraněn pouze na žádost jeho nositele, pokud uplynula doba ochrany patentu, patent byl zneplatněn nebo shledán nikoli nezbytným k uplatňování technické normy pravomocným úředním nebo soudním rozhodnutím orgánu členského státu, anebo byl shledán nikoli nezbytným v souladu s návrhem nařízení (čl. 25 návrhu nařízení).

4. Souhrnný licenční poplatek ke všem patentům SEP, které jsou součástí technické normy:

Nositelé patentů SEP nezbytných pro uplatňování určité technické normy budou **moci do registru společně poskytnout informaci o souhrnných licenčních poplatcích ke všem patentům SEP** nezbytným pro uplatňování dané technické normy (čl. 15 návrhu nařízení).

Nositelé práv k patentům SEP, které představují **alespoň 20 % všech patentů nezbytných k uplatňování technické normy**, mohou také požádat kompetenční centrum EUIPO o jmenování **smírce**, který by zprostředkoval jednání o **společném předložení souhrnného licenčního poplatku** (čl. 17 odst. 1 návrhu nařízení). Tento proces lze využít, pokud se nositelé práv nedohodnou na **souhrnných licenčních poplatcích**. Kompetenční centrum EUIPO pak jmenuje **smírce**, který jim bude **v procesu určení souhrnného licenčního poplatku nápomocen**. **Smírce** v takovém případě **nesděluje svůj názor na výši souhrnného licenčního poplatku**, pouze je **stranám nápomocen při dosahování dohody**. Pokud se stranám **nepodaří dosáhnout dohody do šesti měsíců ode dne jmenování smírce**, **smírce celou proceduru ukončí** (čl. 17 odst. 7 návrhu nařízení).

Nositelé práv k patentům SEP i uživatelé technické normy budou také **moci požádat kompetenční centrum EUIPO**, aby doporučilo **nezávazné odborné stanovisko k souhrnnému licenčnímu poplatku** (čl. 18 odst. 1 návrhu nařízení). Na tomto procesu se mohou **zúčastnit všechny subjekty**, které na tom **doloží svůj zájem** (čl. 18 odst. 5 návrhu nařízení). Pokud se na procesu **doporučování nezávazného globálního souhrnného licenčního poplatku** zúčastní nositelé patentů SEP, které představují alespoň **20 % patentů SEP nezbytných pro uplatňování dané technické normy**, a **současně prováděcí subjekty, které mají alespoň 10% podíl na trhu nebo zahrnují alespoň deset malých a středních podniků**, ustanoví **kompetenční centrum** za účelem vydání nezávazného odborného stanoviska **tříčlennou skupinu smírců s dostatečnou odborností v dané oblasti technologie** (čl. 18 odst. 6 návrhu nařízení).

Po získání informací od všech zúčastněných stran **vydá panel smírců nezávazné stanovisko ve věci souhrnného licenčního poplatku**. Toto odborné stanovisko by mělo **zahrnovat zhodnocení dopadů souhrnného licenčního poplatku na nositele práv a další zájmové subjekty v rámci hodnotového řetězce**, jež není důvěrné (čl. 18 odst. 12 návrhu nařízení).

5. Ověřování skutečné nezbytnosti patentů SEP:

Návrh nařízení se zabývá také **posuzováním skutečné nezbytnosti patentů SEP pro uplatňování dané technické normy** za účelem zajištění kvality registru patentů SEP a předejití nadměrné registrací. **Ověřování nezbytnosti patentů SEP** začleněných do registru bude v praxi prováděno **hodnotiteli, kteří mají odborné znalosti v dané technické oblasti a jsou nezávislí**. **Hodnocení však nebude právně závazné** (čl. 28 odst. 2 návrhu nařízení).

Návrh nařízení stanoví, že **vzorek patentů SEP** vybraný na základě **objektivních kritérií Evropskou komisí** bude **každoročně podroben kontrole nezbytnosti**. **Vzorek patentů SEP** bude **vybírán na základě metodologie přijaté EUIPO**, jež by měla zajistit **spravedlivý a statisticky hodnotný výběr patentů SEP**, aby bylo možné poskytnout přesné výsledky, pokud se jedná o **procento skutečně nezbytných patentů pro uplatňování technické normy mezi patenty registrovanými každým nositelem patentů SEP** (čl. 29 odst. 1 návrhu nařízení). **Z jedné skupiny patentů** by měl být vždy vybrán **pouze jeden patent** (čl. 28 odst. 3 návrhu nařízení).

Výsledky ověření nezbytnosti by měly být **založeny na podílu patentů**, které byly **shledány skutečně nezbytnými**, ze všech patentů SEP registrovaných každým **nositelem patentů SEP** (čl. 33 odst. 2 návrhu nařízení).

Nositelé patentů SEP a prováděcí subjekty také budou mít **právo ročně určit až 100 registrovaných patentů z různých skupin patentů ve vztahu k dané technické normě pro účely ověření jejich skutečné nezbytnosti** (čl. 29 odst. 5 a 6 návrhu nařízení).

Bude-li daný **patent SEP shledán skutečně nezbytným**, může se jeho nositel této skutečnosti **dovolávat při jednáních nebo ji použít jako důkaz u soudu, aniž by však zároveň bylo dotčeno právo prováděcího subjektu zpochybnit skutečnou nezbytnost daného patentu SEP u soudu** (čl. 28 odst. 6 návrhu nařízení). **Nedostatek ověření nezbytnosti však naopak nebrání jednáním o licenční smlouvě ani jakémukoli soudnímu nebo správnímu řízení ve vztahu k danému patentu SEP** (čl. 28 odst. 4 návrhu nařízení).

Pokud bude mít **hodnotitel během ověřování nezbytnosti patentu pochybnosti o tom, že je dána nezbytnost patentu**, informuje o tom nositele práv včetně důvodů, které ho k těmto pochybnostem vedou, a **poskytne mu lhůtu k předložení stanoviska** (čl. 31 odst. 3 návrhu nařízení).

Nositel patentu SEP bude přitom moci požádat o přizvání dalšího hodnotitele předtím, než bude vydáno negativní stanovisko ve věci nezbytnosti jeho patentu (čl. 32 návrhu nařízení). Finální stanovisko pak hodnotitel předloží až po prostudování stanoviska nositele práv. Kompetenční centrum zveřejní výsledky ověření nezbytnosti patentu SEP v registru (čl. 33 návrhu nařízení).

V registru by také měla být uvedena informace o jakémkoli ověřování skutečné nezbytnosti patentu SEP pro uplatňování technické normy, které bylo provedeno ze strany nezávislého subjektu přede dnem vstupu návrhu nařízení v platnost (např. ze strany patentových poolů) nebo informace o soudním potvrzení nezbytnosti patentu SEP. Patenty SEP, u nichž byla jejich nezbytnost takto potvrzena, by po předložení příslušných důkazů již neměly být předmětem opětovného posuzování jejich nezbytnosti dle návrhu nařízení (čl. 8 návrhu nařízení).

6. Určení podmínek FRAND:

Návrh nařízení si klade za cíl mimo jiné **usnadnit vyjednávání o uzavírání licenčních smluv k patentům SEP za FRAND podmínek** a dát oběma stranám k dispozici mechanismus mimosoudního řešení sporů týkající se určení FRAND podmínek.

Návrh nařízení zavádí **expertní a časově omezený mechanismus mimosoudního řešení sporů** (na dobu devíti měsíců, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě), který budou muset **nositelé patentů SEP a prováděcí subjekty iniciovat předtím, než podají žalobu k soudu v EU**, jež by u nositele patentu SEP zněla na porušení jeho práv z patentu SEP a u prováděcího subjektu na určení a posouzení FRAND podmínek udělení licence (čl. 34 odst. 1 a 4 ve spojení s čl. 37 návrhu nařízení).

Majitel patentu SEP a prováděcí subjekt se tedy budou muset v rámci mechanismu mimosoudního řešení sporů za účasti smírce nejdříve pokusit dosáhnout dohody na licenčním poplatku za užití patentu SEP založeném na FRAND podmínkách.

Vyjednávání o FRAND podmínkách bude probíhat v rámci kompetenčního centra EUIPO, jež by mělo vést seznam smírců splňujících kritéria dostatečné odbornosti a nezávislosti. Při určování podmínek FRAND bude tedy jmenován smírce (čl. 39 návrhu nařízení) a strany nebo strana, které se jednání účastní, budou vyzvány k poskytnutí návrhů a připomínek včetně podpůrné dokumentace nebo označení důkazů (čl. 43 návrhu nařízení). **Smírce bude stranám nezávisle a nestranně napomáhat při určení FRAND podmínek** a přitom bude zmocněn proaktivně hledat informace, konzultovat informace zapsané v registrech a databázích včetně důvěrných zpráv z jiných FRAND posouzení a bude také oprávněn vyslechnout jakékoli experty v případě, že to bude nezbytné (čl. 48 návrhu nařízení).

V případě, že druhá strana na žádost o zahájení mimosoudního řešení sporů ve věci FRAND podmínek nereaguje, smírce buď proceduru stanovení FRAND podmínek zastaví, anebo v ní na žádost jedné ze stran v určení FRAND podmínek pokračuje, ale pro druhou stranu v takovém případě neplatí zákaz obrátit se se svým nárokem na soud (čl. 38 odst. 2 návrhu nařízení). Jestliže jedna strana činí při jednání o určení FRAND podmínek obstrukce nebo usiluje o určení FRAND podmínek v jiných jurisdikcích, může smírce druhé straně navrhnout, zda má v jednání o určení FRAND podmínek pokračovat, anebo jej ukončit. Tato strana se pak může sama rozhodnout v závislosti na svých potřebách (čl. 46 a 47 návrhu nařízení).

Strany vyjednávání budou moci dobrovolně přijmout závazek, že budou respektovat výsledné doporučení ve věci FRAND podmínek (čl. 38 odst. 2 návrhu nařízení). Na konci procedury určování FRAND podmínek učiní smírce návrh, v němž doporučí FRAND podmínky uzavření smlouvy (čl. 50 odst. 3 návrhu nařízení a čl. 51 návrhu nařízení). Každá ze stran pak může a nemusí toto doporučení přijmout.

Jestliže se strany na určení FRAND podmínek nakonec nedohodnou, vypracuje smírce o jednání zprávu, která bude mít důvěrnou a nedůvěrnou verzi. Verze, která není důvěrná, bude obsahovat doporučení ve věci FRAND podmínek a metodologii použitou k jeho určení a bude kompetenčním centrem zveřejněna v registru a dostupná k prostudování pro účely další zájmových subjektů, jež by se v budoucnu mohli účastnit podobného jednání. EUIPO bude spravovat úložiště verzí zpráv o vyjednávání, které nebudou důvěrné. Důvěrná verze zpráv bude přístupná pouze stranám jednání a smírce (čl. 57 návrhu nařízení).

Teprve po uplynutí lhůty devíti měsíců se přitom strany jednání budou moci se svými nároky obrátit na soud (čl. 37 návrhu nařízení). Toto období určování podmínek FRAND by tedy mělo být tzv. „bezpečným přístavem“ pro uživatele technických norem, během něhož budou moci jednat o licenčních poplatcích s nositeli práv, aniž by se museli obávat soudního sporu. Zároveň však bude představovat i omezení doby trvání vyjednávání ve prospěch nositelů práv, aby na zaplacení spravedlivé odměny za užití jejich patentovaných technologií nemuseli čekat příliš dlouhou dobu.

Návrh nařízení pak současně obsahuje některé záruky týkající se přístupu ke spravedlnosti, např. možnost požádat soud o vydání předběžného opatření finančního charakteru s výjimkou zabavení majetku nebo zabavení produktů údajně porušujících právo z patentu nositele práv (čl. 34 odst. 4 návrhu nařízení), což by mělo zaručit soulad návrhu nařízení se základními lidskými právy, např. s právem na přístup k soudu, které je součástí práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Poznámka PI:

Navrhovaný mechanismus mimosoudního řešení sporů může napomoci mimo jiné i k řešení opačných situací ve vztahu k výše uvedenému jevu „patent hold-up“, jež jsou označovány jako tzv. „patent hold-out“.

Nežádoucí praktika „patent hold-out“ spočívá v tom, že významný prováděcí subjekt (např. nadnárodní společnost s velmi významnými zdroji) odmítne v dobré víře jednat s nositelem patentu, jehož užití je nezbytné k provádění technické normy, o uzavření licenční smlouvy k jeho patentované technologii. Dotčený patent přitom při výrobě svých produktů namísto toho porušuje s tím, že nositeli patentu nezbyde, než se se svým nárokem obrátit na soud, což pro něj ovšem znamená značné dodatečné náklady a prodlžení v obdržení spravedlivé odměny za užití jeho patentované technologie. Za „patent hold-out“ lze považovat i situaci, kdy prováděcí subjekt uzavření licenční smlouvy účelově co nejvíce oddaluje s cílem dosáhnout co nejnižší odměny pro nositele patentu.

Praktika „patent hold-out“ je rozšířená především v případech, kdy je chráněná technologie založena na značném množství vzájemně se doplňujících patentů platných v mnoha různých jurisdikcích. Nositel patentu, zejména má-li ve srovnání s prováděcím subjektem menší tržní sílu a nepoměrně omezenější zdroje, má pak velmi ztíženou možnost domoci se soudní ochrany svých práv z patentu. Prováděcí subjekty s významnou tržní silou totiž v případě sporu často zpochybňují platnost jednotlivých vzájemně se doplňujících patentů jednoho po druhém, a to postupně v jednotlivých jurisdikcích, což činí praktické vymáhání práv z patentu natolik složité a zdlouhavé, že od něho méně tržně významný nositel patentu zpravidla i úplně upustí.

7. Opatření na podporu malých a středních podniků:

Návrh nařízení dále zavádí určité výhody pro malé a střední podniky. Konkrétně se jedná především o školení a poradenské služby zdarma a snížené poplatky za registraci nutných patentů, kontrolu nezbytnosti a přístup do registru nutných patentů. Dále přináší podporu zvýhodněných FRAND podmínek pro malé a střední podniky ve formě výzvy nositelům práv, aby malým a středním podnikům nabídli ještě příznivější FRAND podmínky.

Patenty SEP malých a středních podniků také nebudou podrobeny proceduře posuzování jejich skutečné nezbytnosti s výjimkou případů, kdy se tak stane na žádost malého nebo středního podniku jako nositele patentu (čl. 29 odst. 1 návrhu nařízení).

8. Poplatky a náklady kompetenčního centra:

Návrh nařízení stanoví pravidla týkající se poplatků a nákladů na služby kompetenčního centra EUIPO. Poplatky by měly být rozumné a zohledňovat náklady na poskytnutí dané služby. Komise stanoví konkrétní výši poplatků prostřednictvím prováděcího aktu.

Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:

Nařízení je přímo použitelným právním předpisem EU, který je v členských státech EU okamžitě závazný s nabytím jeho účinnosti. Nařízení jako právní předpis EU obecně může vyžadovat adaptaci právního řádu členského státu na jeho ustanovení. Ve stávající fázi projednávání návrhu nařízení nelze určit jeho přímý dopad na právní řád. Návrh nařízení je bez přímého dopadu na rozpočet ČR.

- **Stanovisko vlády ČR:**

Stanovisko vlády ČR k návrhu nařízení je pozitivní. Vláda ČR oceňuje snahu Evropské komise zlepšit transparentnost a vytvořit jasný soubor pravidel pro udělování licencí k patentům SEP. Dosavadní pravidla a jejich praktická aplikace nejsou dle názoru vlády ČR dostatečná a mohou také bránit inovacím a spravedlivé hospodářské soutěži. Neefektivní licenční praktiky na nových trzích, jako je internet věcí, mohou bránit širokému zavádění standardizovaných technologií. Proto je navržena legislativa s působností v celé EU dle vlády ČR žádoucí,lepší podmínky a fungování jednotného trhu. Nový systém by navíc dle vlády ČR mohl nabídnout větší transparentnost, předvídatelnost, bezpečnost a efektivitu při udělování licencí na patenty SEP.

Vláda ČR ve svém stanovisku dále upozornila na některé praktické aspekty spojené se svěřením nových pravomocí EUIPO v oblasti, již se doposud příliš nezabývalo. Vláda ČR bude proto požadovat projednání realistické časové, finanční a personální proveditelnosti jednotlivých aspektů nového systému obsaženého v návrhu nařízení.

- **Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:**
Evropská komise zahájila proces získávání [zpětné vazby](#) k návrhu nařízení, který probíhal do 4. července 2023.

V Radě EU se návrhem nařízení zabývá Pracovní skupina pro duševní vlastnictví.

V Evropském parlamentu je projednávání návrhu nařízení v přípravné fázi. Návrh nařízení byl přidělen výboru pro právní záležitosti (JURI) jako příslušnému výboru. O stanovisko byl požádán také výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO).

Ve spolupráci se zpravodajem výboru pro evropské záležitosti Romanem Bělorem zpracovala Mgr. Darina Nezkusilová, odborná konzultantka Parlamentního institutu Kanceláře PS PČR.