

Remissvar EU-kommissionens patentpaket Ju2023/01196

Volvo tackar för möjligheten att ge våra synpunkter på EU-kommissionens patentpaket Ju2023/01196 och där speciellt COM(2023) 232 - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om standardessentiella patent .

Vi uppskattar Europeiska kommissionens ansträngningar för att förbättra förutsättningarna för en balanserad och rättvis licensiering av väsentliga standardpatent ("SEPs") och välkomnar därför dess förslag till en SEP-förordning. Den genom COM(2023) 232 förslagna regleringen är avgörande för att säkerställa att samtliga aktörer, licensgivare så väl som licenstagare, kan på ett transparent sätt få access till effektiva mekanismer för bedömning av royalties och essentialitet, och därigenom tillse att royalties för innovation fördelas rättvist bland dem som har bidragit som innovatörer, samt bidra till en mer balanserad ställning mellan licensgivare och licenstagare.

Utkastet till förordning är ett viktigt steg mot att göra SEP-licensiering mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt säkerställer det att SEP-innehavare får lämplig ersättning för sina bidrag till innovation och tekniska framsteg. Vi är övertygade om att utkastet till förordning kommer att gynna alla företag i hela Europa och i slutändan europeiska konsumenter.

Volvo anser och delar kommissionens uppfattning att det finns ett omedelbart behov av att reformera processen för SEP-licensiering, genom att öka transparens kring förutsättningarna för SEP-licensiering. Detta genom att underlätta bedömning och fastställande av huruvida royalties begärda av SEP-innehavare är tillgängliga till FRAND villkor, och att de patent som licenserna avser verkligen är essentiella. Nuvarande system med intransparens kring licensnivåer, intransparens kring essentialitet, och obalanserad access till förbudsyrkanden innebär att höga transaktionskostnader uppkommer för de som vill få till en oberoende prövning kring vilka villkor som är FRAND.

För att förstärka förslaget och därigenom ytterligare stärka möjligheterna till att skapa en transparent balanserad tillgänglighet till licenser för standardessentiella patent på FRAND villkor, samt minska transaktionskostnaderna kring SEP-licensiering, föreslår vi nedanstående förtydliganden och ändringar i förslaget:

a. Utkastet till förordning kräver en bredare räckvidd och bör generellt vara tillämplig på W-Lan-, 4G- och 5G-standarderna. Essentialitetskontroller samt bestämmelser av FRAND-nivå och sammanlagd royalty skall vara tillgängliga även för dessa centralt viktiga standarder. I detta sammanhang föreslås ändring av Recital 4 samt Artikel 1 (4) .

V O L V O

b. Sammanlagda royaltybestämningar bör vara tillgängliga på användares eget initiativ, vilket kräver en översyn av de tillämpliga tröskelvärdena för att inleda förfarandet och därigenom en minskning av procedurmässiga nackdelar. Ändring av artikel 18 föreslås.

c. Processen för FRAND-bestämningar skall inte kunna hindras av en ovillig part. Därför bör effektiva och tillräckliga skyddsåtgärder implementeras så att processen inte kan hindras av en part. Ändring av Artiklar 34 och 47 föreslås.

d) Det kan föreligga en risk för missbruk av förmåner för mikro-, små- och medelstora företag. Artikel 62 föreslår ändras.

e) Det är av största vikt att systemet blir huvudsakligen självförsörjande genom avgifter. I detta sammanhang föreslås en balanserad nivåinställning av avgifter som gör nyttjandet av systemet rationellt för en enskild användare eller en sammanslutning av användare som medverkar till bestämmande av FRAND nivå eller fastställande av sammanlagd royalty. Ändring av Title VIII och Artikel 63 föreslås.

Slutligen betonar vi att fordonsindustrin står inför betydande problem avseende SEP-licenser och att några av kärnproblemen kring sådan licensiering fortfarande är olösta. Vi uppmanar därför kommissionen att komplettera detta förslag med en uppdatering av dess konkurrensreglering, till exempel avseende horisontella avtal. I detta sammanhang uppmanar vi kommissionen att tillhandahålla ett uttalat stöd för licensförhandlingsgrupper ("LNGs") som bildas av SEP-användare. Vidare bör kommissionen se till att den ram som fastställdes av EG-domstolen i Huawei mot ZTE återställs i alla EU-medlemsstater. Det bör vidare finnas ett uttryckligt stöd för SEP-innehavares skyldighet att licensiera till alla villiga licenstagare, oavsett deras position i värdekedjan.

Nedan motiveras ovanstående förslag mer i detalj.

a. Bredare räckvidd

Utkastet till förordning kräver en bredare räckvidd och bör generellt vara tillämplig på W-Lan-, 4G- och 5G-standarderna. Essentialitetskontroller, bestämning av FRAND nivå och aggregerade royaltybestämningar måste vara tillgängliga för dessa standarder. Ändring av Recital 4 samt Artikel 1 (4) föreslås.

I synnerhet påpekas att Recital 4 bör ändras. Stycket har troligen blivit tillagt på initiativ från telekomsidan och ger en felaktigt sätt sammankoppling mellan licensiering inom trådlös kommunikation som ett exempel på en väl fungerande licensmarknad. I stället har

licensiering inom trådlös kommunikation karaktäriserats av intransparens genom en mångfald av icke essentiella patent deklarerade som essentiella, mängder av tvister, samt vägran att ge licenser till alla, oberoende av var i en leverantörkedja en licenstagare befinner sig i.

Artikel 1(4) bör därför ändras genom att "*sufficient*" byts till "*strong*", att referensen till "*wireless communication*" stryks, och att det genom recital 4 framgår att "*strong*" evidence kan erhållas efter tidigare prövningar för samma standard enligt de processer som förslaget avser, samt genom ett starkt stöd från både licenstagare och licensgivare att betrakta licensaccess inom standarden som väl fungerande.

b. Sammanlagda Royaltybestämningar

Sammanlagda royaltybestämningar bör vara tillgängliga på implementerarens eget initiativ, vilket kräver en översyn av de tillämpliga tröskelvärdena för att inleda förfarandet och en minskning av procedurmässiga nackdelar. Ändring av artikel 18 föreslås.

Sammantaget ger artiklarna 15, 17 och 18 ett obalanserat intryck, där genom artikel 15 en sammanslutning av SEP innehavare ges möjligheten att underrätta ("*notify*") kompetenscentret om en sammanlagd royalty. Detta ger en felaktig bild av att SEP-ägarsidan har en ensidig rätt att bestämma en FRAND-nivå för en standard. Givetvis är varje FRAND-nivå en sammanvägd bestämning av lämplig nivå för att på ett rättvist sätt kompensera SEP-ägare samtidigt som nivån skall vara rimlig för användare. Därför föreslås att ordet "*notify*" byts mot "*propose*".

Detta står i kontrast till ordvalen i artikel 18, där i stället ett icke bindande expertutlåtande kan begäras. Vidare är accessen till bestämning av global sammanlagd royalty för begränsad. Det kan påpekas att SEP-innehavarsidan har access till underrättelse vid varje samverkan (Art 15) och vid ett sammanlagt innehav om 20% genom Art. 17, medan SEP användare enbart har access till att begära en bestämning genom samverkan uppgående till 10% av den relevanta marknaden, vilket är ett mycket svårbestämt mått, i samverkan med 20% av SEP-innehavare.

Detta innebär att SEP innehavare kan blockera bestämning av sammanlagda royalties. I detta sammanhang skall det noteras att enbart 20% av alla SEP holders bedömde det som viktigt att få kännedom om sammanlagd royalty. Detta innebär att det med bibehållna gränser det ter sig osannolikt att den sammanlagda royaltyn någonsin kommer att bestämmas enligt Art. 18. Man kan notera att SEP-innehavare genom 20% redan har access till bestämning genom artikel 17. För att få tillgång till bestämning av sammanlagd royalty, och därigenom ökad transparens för användare och innehavare bör begränsningen till access ändras till att omfatta varje sammanslutning av intressenter.

Förslagsvis ändras "*for participation include SEP holders representing collectively at least an estimated 20% of all SEPs for the standard, and implementers holding collectively at least 10% relevant market share in the Union or at least 10 SMEs*" till "*Upon any joint initiative from implementers or SEP-holders, the competence centre shall appoint a*

panel of three conciliators selected from the roster of conciliators with the appropriate background from the relevant field of technology.”

I detta sammanhang skall noteras att en bestämning av sammanlagd royalty kommer att vara alla intressenter till gagn, dvs både SEP-innehavare och användare. Det innebär att den som tar initiativ för bestämning gör det till allas gagn. Avgiftsnivåer för denna bestämning skall därför inte vara till hinder för rationell användning. Detta gäller i synnerhet användare, som genom en sådan åtgärd bara har egen nytta för den givna licensen, medan nyttan för SEP-innehavare av en bestämning gäller för alla SEP-innehavare och för alla licenser. För att balansera detta föreslås att fastställande av sammanlagd royalty bör vara delvis finansierad av avgiften för att registrera SEP.

Vidare föreslås att tidfristen för att begära en bestämning av sammanlagda royalties enligt art 18. 2 stryks. Implementering av standarder kan följa långt efter en standard. Detta innebär att det kan dröja länge innan en marknad som är baserad på en standard blir av starkt kommersiellt värde, varefter licensieringsinitiativ initieras. Det kan därför vara omotiverat att lägga stora resurser på fastställande av rimliga licensnivåer innan markanden har nått en viss nivå. I stället kan en bortre gräns i tid uppnås genom att licensmarknaden uppfattas av användare som välfungerande, eller att en sammanlagd royalty redan bestämts av kompetenscentret. I detta sammanhang kan det vara viktigt att observera en sammanlagd royalty bör kunna skilja sig från första implementeringsdatum till senare, då fler patent kan godkännas under den första delen, samt fler patent kommer att falla då standarden varit i kraft i många år. En omprövning bör därför kunna ske då en viss tid förlöpt.

c. Process för FRAND bestämningar

Processen för FRAND-bestämningar måste kunna genomföras, varvid effektiva och tillräckliga skyddsåtgärder bör implementeras så att processen inte kan hindras av en part. Ändring av Artiklar 34 och 47 föreslås.

Processen för FRAND bestämning är av yttersta vikt för att öka transparens och för att ge en bedömning av vad som utgör FRAND. Det är därför av vikt att processen genomförs och att delar av den bestämning som görs som är till allmänt gagn kommer allmenheten till nytta. I detta sammanhang kan det noteras att processen kan inhiberas genom att processen avslutas. Exempelvis regleras avslutande av en process i Art. 47, där det framgår att varje annan part kan begära att avsluta en pågående eller icke inledd FRAND-bestämning i det fallet en parallell process pågår. Begreppet en parallell process är brett formulerat i artikel 47 och kommer att omfatta även parallella tvister som omfattar samma patent, men som inte avser bestämning av FRAND-nivåer för dessa. Detta innebär att bestämning av FRAND-nivå kan komma att stoppas utan att FRAND för den relevanta portföljen bestäms. För detta ändamål föreslås att lydelsen i Art. 47 : *”shall terminate the FRAND determination upon the request of any other party.”* ändras till *”shall terminate the*

V O L V O

FRAND determination upon joint request of the parties to the procedure of the FRAND determination .”

Eftersom FRAND-bestämning är av ett gemensamt intresse för SEP-innehavare och användare, och eftersom varje FRAND bestämning är till nytta för alla intressenter är det av vikt att FRAND-bestämning kan ske på gemensamt initiativ från användare. För detta ändamål föreslås att Art. 34(1) b ändras från *“an implementer of a SEP prior to any request for the determination or assessment of FRAND terms and conditions of a SEP licence before a competent court of a Member State.”* till *“an implementer or a joint initiative of implementer of a SEP prior to any request for the determination or assessment of FRAND terms and conditions of a SEP licence before a competent court of a Member State.”*

d) Risk för missbruk av förmåner för mikro-, små- och medelstora företag.

Skyddsåtgärder bör införas för att förhindra missbruk av de förmåner som beviljas mikroföretag, små och medelstora företag. Volvo stöder generellt att förmåner beviljas mikro-, små- och medelstora företag. Samtidigt uppmanar vi att klargöra att de förmåner som görs tillgängliga för dessa företag inte ska vara öppna för fall av kringgående eller missbruk. Till exempel skulle de flesta patenttroll betraktas som små och medelstora företag, men de borde uppenbarligen inte dra nytta av några undantag enligt utkastet till förordning. Vi föreslår därför att det i en ny punkt 4 i artikel 62 förtydligas att alla förmåner som beviljas mikro-, små- och medelstora företag enligt utkastet till förordning kan hållas inne eller dras in i fall av kringgående eller missbruk.

e) Avgifter.

Det är av största vikt att systemet blir essentiellt självförsörjande genom avgifter. Dock föreslås en balanserad nivåställning av avgifter som gör nyttjandet av systemet rationellt för en enskild eller sammanslutning av användare som medverkar till bestämmande av FRAND nivå, samt fastställande av sammanlagd royalty. Ändring av Title VIII och Artikel 63 föreslås.

Fastställande av sammanlagd royalty, samt FRAND bestämning för en viss standard är till allmänt gagn för samtliga intressenter, det vill säga SEP-innehavare samt användare har en bred och allmän nytta av att sammanlagd royalty och FRAND nivå för en viss portfölj kommer till allmänhetens kännedom. Detta ökar transparensen, och gör att transaktionskostnaderna för licensiering minskas. Det innebär att de som är inblandade i en process för fastställande av FRAND nivå för en portfölj, eller en process för fastställande av sammanlagd royalty gör en nyttig handling för samtliga intressenter. Dock är förutsättningen olika för SEP-innehavare i jämförelse med en användare. För en SEP-innehavare är bestämning av FRAND nivå till gagn för all användning av en given portfölj, emedan för en användare kommer nyttan till gagn enbart för den givna licenssituationen. Detta blir ändå tydligare vid en bestämning av sammanlagd royalty. En sådan bestämning är av nytta för samtliga intressenter, och för en given innehavare för samtliga dess licensaffärer. För användaren gäller nyttan bara specifika licenssituationer för den standarden. För att jämna ut dessa skillnader, och för att se till att den nytta som de företag som tar kostnad för att till allmänhetens gagn genom att delta i processer för FRAND bestämning och bestämning av sammanlagd royalty föreslås att avgifter för registrering av SEP delvis låts finansiera processer för bestämning av FRAND samt sammanlagd royalty.

V O L V O

Större avgifter för registrering av SEP kommer även att medverka till att problem med överdeklarationer delvis blir självreglerande.

En ändring av Title VIII föreslås så att "*Those fees should be reasonable and reflect the costs for the service rendered.*" ändras till, "*Those fees should be reasonable and reflect the costs for the service rendered, while keeping in mind the overall objectives and utility of the system*" På samma sätt föreslås Artikel 63 ändras från "*The level of the fees shall be reasonable and shall correspond to the costs of the services*" till "*The level of the fees shall be reasonable and shall correspond to the costs of the services, while keeping in mind the overall objectives and utility of the system*"

.....

AB Volvo

Göteborg den 21 juni, 2023



Nils Ekström
Senior Patent Enforcement Attorney
M.Sc LL.M European Patent Attorney
Volvo Group Intellectual Property