

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

**Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie**
Directie Innovatie en Kennis

Auteur

[Redacted]

TER BESLISSING

Datum

15 mei 2023

Kenmerk

DGBI-I&K / 27269415

nota

Beslisnota BNC-fiche verordening standaard
essentiele octrooien

Kopie aan

Parafenroute

[Redacted signature lines]

Bijlage(n)

1

Aanleiding

Op 27 april 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een verordening inzake standaard essentiële octrooien. Het bijgevoegde BNC-fiche bevat de kabinetsappreciatie van het voorstel.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met bijgevoegd BNC-fiche.

Kernpunten

- EZK is het eerstverantwoordelijke ministerie voor intellectueel eigendom en penvoerder van het BNC-fiche. Op 24 mei bespreekt het interdepartementaal BNC-overleg het fiche. Op 30 mei bespreekt de CoCo het fiche en vervolgens staat het geagendeerd in de ministerraad van 2 juni.
- In het fiche onderschrijft u het belang van een efficiënt en gebalanceerd systeem van standaard essentiële octrooien voor het innovatieklimaat in de EU.
- Een octrooi (patent) waarmee een technologie wordt beschermd die is opgenomen in een standaard en als essentieel (door de octrooihouder) is aangemeld bij een standaardisatie-organisatie is een standaard essentieel patent (SEP). O.a. de WiFi, 3G/4G/5G en LTE-standaarden bevatten met SEPs beschermde technologieën.
- In het fiche geeft u aan de doelstelling om tot meer transparantie te komen en daarmee het verlenen van licenties voor SEPs te vereenvoudigen te steunen. Over de uitwerking daarvan in het voorstel bent u kritisch, met name op de volgende punten:
 - de ingrijpendheid van de initiatieven in verhouding tot de omvang van het gepercipieerde probleem (proportionaliteit);
 - de extra regeldruk en administratieve lasten voor zowel octrooihouders als bedrijven die standaarden implementeren, waaronder het mkb;

- de potentieel nadelige samenloop van het voorstel met de start van het Unified Patent Court en bestaande (markt)mechanismes zoals patent pools en bestaande alternatieve geschillenbeslechtingmogelijkheden;
- het beleggen van de uitvoering van technisch zeer complexe procedures gerelateerd aan octrooirechten bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de EU (EUIPO), dat zich normaliter richt op merk- en modelrechten;
- het risico dat door regulering van de licentiepraktijk voor SEPs, de EU aantrekkelijkheid verliest, zowel als standaardisatie-omgeving als de plek om geschillen effectief en efficiënt op te lossen.
- Het BNC-fiche stelt dat het kabinet [REDACTED] over de proportionaliteit van de verordening.
- De verordening heeft dit proportionaliteitsoordeel omdat dit volgens het kabinet tot aanzienlijke tijdsbesteding en extra kosten voor gebruikers van het SEP-systeem zal leiden.
- Bovendien gaat het voorgestelde optreden verder dan noodzakelijk, omdat ook op andere wijze de doelstellingen behaald kunnen worden, bijvoorbeeld in het kader van het Unified Patent Court (UPC) of patent pools, en via andere, minder ingrijpende maatregelen.

Toelichting

- Met het voorstel roept de Europese Commissie een nieuw kader in het leven inzake de omgang met SEPs. Momenteel is er geen EU-regelgeving op dit gebied en wordt het licentieren van SEPs aan de markt overgelaten. Dat verloopt volgens de Commissie niet altijd efficiënt en de informatievoorziening over SEPs is niet transparant en onvolledig.
- Doel van het voorstel is om te stimuleren dat gestandaardiseerde technologie beter benut wordt en breder beschikbaar komt op eerlijke en non-discriminatoire voorwaarden, met name voor het mkb.
- Het voorstel maakt onderdeel uit van een pakket waarvan, naast onderhavige verordening, ook een viertal voorstellen voor verordeningen over (unitaire) aanvullende beschermingscertificaten en een voorstel voor een verordening over dwanglicenties, onderdeel uitmaken. Over de andere voorstellen zijn aparte BNC-fiches opgesteld en u wordt daarover separaat geïnformeerd.
- Het nieuwe kader voor SEPs dat de Commissie voor ogen heeft bestaat uit:
 - het verbeteren van de informatievoorziening rond SEPs door het opzetten van een centraal register en database;
 - een beoordelingsmechanisme om duidelijkheid te scheppen over de vraag of een bepaald octrooi daadwerkelijk essentieel is voor een standaard;
 - een buitengerechtelijke procedure om tot overeenstemming te komen over FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory)-voorwaarden voor licenties;
 - een procedure voor het bepalen van de potentiële totale maximum licentievergoeding voor implementatie van een standaard.

- De kritische positie ten aanzien van het voorstel is met name gestoeld op de omvang en ingrijpendheid van de initiatieven terwijl er voor zover bekend geen grote marktverstoringen in het huidige systeem zijn.
- Ook de timing is ongelukkig: het UPC, dat op 1 juni 2023 van start gaat, zal naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in de verdere harmonisatie van octrooirechtspraak in de EU - door via één instantie uitspraak te doen in octrooigeschillen met geldigheid in 17 EU-landen (ook over SEP-licenties) - en zal daarmee bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld. Het voorstel ondermijnt die potentiële rol van het UPC.
- Een ander belangrijk punt van zorg is dat het voorstel op onderdelen een [REDACTED] inperking van het eigendomsrecht bevat dat niet in verhouding staat tot het beoogde doel. Aan het niet (tijdig) registreren van SEP-informatie is de consequentie verbonden dat een octrooi niet kan worden gehandhaafd en licenties en/of schadevergoedingen tot aan registratie niet kunnen worden geïnd. In verhouding tot het belang van een accuraat register is dat een erg vergaande consequentie.
- Ook dient de buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure om tot overeenstemming te komen over FRAND-voorwaarden eerst beëindigd te zijn voordat de gang naar de rechter genomen kan worden. De extra tijd (maximaal 9 maanden) die daarmee gemoeid is, is een zware belemmering in situaties waar spoedige handhaving van een octrooi essentieel is en kan een nadelig effect hebben op het innovatieklimaat.