IPR University Center /Tuomas Mylly,
Professori (Turun yliopisto), johtaja
(IPR University Center)
18.10.2023

# Lausuntopyyntö (COM(2023) 232 final, Euroopan komission SEP-asetusehdotus), Talousvaliokunta 18.10.2023

## Aluksi

Euroopan komissio antoi 27.4.2023 ehdotuksen (COM(2023) 232 final) asetukseksi standardin kannalta olennaisista patenteista (”SEP-asetusehdotus”).

Kiitän kutsusta päästä lausumaan SEP-asetusehdotuksesta IPR University Centerin puolesta. Lausun kunnioittavasti seuraavan.

## Pääasialliset huomiot

Asetusehdotus muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa merkittävästi. Nykyinen oikeustila perustuu pääosin markkinaperusteisiin järjestelyihin essentiaalipatenttien lisensoinnissa (yritysten välinen suora lisensointi, kollektiivinen lisensointi patenttipoolista), standardointiorganisaatioiden – erityisesti tässä ETSI – essentiaalipatentteja koskeviin sääntöihin ja menettelyihin (ETSI:n IPR Policy, essentiaalipatentteja koskevat menettelyt) sekä yleisen kilpailuoikeuden soveltamiseen (EU:ssa pääosin SEUT 102 artiklan mukainen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö).

Asetusehdotus johtaisi essentiaalipatenttien osalta uusiin rekisteröintivaatimuksiin ja muihin menettelyihin, jotka lisäisivät merkittävästi essentiaalipatenttien haltijoiden kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Se asettaisi tietyissä tilanteissa essentiaalipatentit täytäntöönpanokieltoon, mikä olisi oikeudellisesti ongelmallista ja vähentäisi halukkuutta investoida alan innovaatioihin. Sama vaikutus olisi sillä, että essentiaalipatentin haltija ei voisi vaatia vahingonkorvauksia tai muita maksuja patentin käytöstä myöhästynyttä rekisteröintiä edeltävältä ajalta. Asetusehdotus mahdollistaisi myös asetuksen voimaantuloa aiemmin vahvistettujen standardien ottamisen asetuksen alaisuuteen Euroopan komissiolle delegoidulla säädösvallalla. Tämä olisi oikeusvarmuuden kannalta ongelmallista. Oikeudelliset ongelmat saattaisivat johtaa asetuksen kumoamiseen EU:n tuomioistuimessa, EU:n päätymiseen WTO:n riitojenratkaisumenettelyyn TRIPS-sopimuksen rikkomisesta ja/tai

korvauskanteiden kohteeksi EU:n ulkopuolisten yritysten (ml. EU:n ulkopuolella sijaitsevat tytär-, sisar- tai emoyhtiöt) ilman valtioiden myötävaikutusta nostamissa investointisuojamenettelyissä.

Asetusehdotuksen hyväksyttävyyden arviointiin vaikuttaa se, ovatko taustalla identifioidut ongelmat todellisia ja jos ovat, onko asetusehdotus suhteellisuusperiaatteen mukainen ja perusteltu vastaus näihin ongelmiin.

Asetuksen taustaselvitysten ja muun saatavilla olevan tutkimusaineiston valossa essentiaalipatenttien nykyiset lisensointikäytännöt eivät vaikuttaisi olevan erityisen ongelmallisia. Tuomioistuimiin päätyneitä tapauksia on suhteellisen vähän. PK-yritykset eivät ole tyypillisesti osapuolia essentiaalipatentteihin liittyvissä riidoissa. Markkinoilla on kehittynyt kollektiivisia, läpinäkyviä ja ennakoitavia lisensointiratkaisuja. Yleinen kilpailuoikeus ohjaa toimijoita ja siihen voidaan tukeutua tarvittaessa.

Tällöin asetusehdotuksen kaltaista raskasta ja essentiaalipatenttien haltijoiden oikeuksia merkittävästi rajoittavaa sääntelyä ei nähdäksemme tarvita. Ehdotettu sääntely lisäisi yritysten kustannuksia merkittävästi osaamiskeskuksen perustamisen myötä: keskuksen toiminta rahoitettaisiin yritysten maksuilla. Ehdotuksella ei todennäköisesti kyettäisi saavuttamaan sen tavoitteita. Päinvastoin, sillä saatettaisiin vahingoittaa eurooppalaisia investointeja ja Euroopan johtavaa asemaa esimerkiksi 5G ja 6G-teknologioissa. Asetusehdotus suosisi standardointisitoumusten (FRAND-sitoumukset standardointiorganisaatioille) ulkopuolelle jättäytyviä toimijoita, koska asetuksen mukaiset velvoitteet eivät koskisi niitä. Tämä saattaisi heikentää halukkuutta osallistua standardointiorganisaatioiden (kuten ETSI) toimintaan. Täytäntöönpanokiellot voisivat johtaa essentiaalipatentteihin liittyvien oikeudellisten menettelyjen kanavoitumiseen EU:n ulkopuolelle (esimerkiksi Kiinaan), mikä haittaisi pidemmällä aikavälillä unionia standardeihin liittyvässä geopoliittisessa teknologiakilpailussa. Olisi myös perusteltua arvioida, miten esimerkiksi Kiina ja Yhdysvallat tai muut valtiot reagoisivat ehdotettuun sääntelyyn kyseenalaistamalla sääntelyn pätevyyden ja/tai vastaamalla siihen esimerkiksi omilla uusilla sääntelyillään.

Olisi lisäksi tarpeen selvittää tarkemmin, miten SEP-asetusehdotuksen mekanismit istuvat patentti- ja kilpailuoikeuden järjestelmiin. On esimerkiksi vielä epäselvää, miten SEP-asetusehdotuksen mukainen FRAND-ehtojen määrittelymekanismi vaikuttaisi nykyiseen lisenssineuvotteluja ja täytäntöönpanoa koskevaan malliin, joka perustuu EU:n tuomioistuimen kilpailuoikeutta koskevaan *Huawei*-ratkaisuun (C-170/13) ja siinä vahvistettuihin EU-perusoikeuksia koskeviin lähtökohtiin. On mahdollista,

että SEP-asetusehdotus on ongelmallinen paitsi EU-perusoikeuksien ja patenttioikeuden näkökulmasta, myös EU:n kilpailuoikeuden näkökulmasta.

Muun muassa näistä ja alla tarkemmin eritellyistä syistä asetusehdotus olisi perusteltua hylätä sellaisenaan ja asettaa uuteen valmisteluun. Mahdollisen korvaavan sääntelyn olisi perustuttava taustaselvitysten ja muun tieteellisen aineiston yksilöimiin ongelmiin ja johtopäätöksiin selkeämmin kuin nyt ehdotetussa sääntelyssä. Voimme yhtyä valtioneuvoston kannan mukaisiin kriittisiin huomioihin ja huolenaiheisiin.

## Yksityiskohtaisempaa tarkastelua – johdanto

Kiinnitämme tässä lausunnossa tarkempaa huomiota kahteen asiaan: 1) *patenttien rekisteröintimenettelyyn* ja 2) *FRAND-ehtojen määrityksiin*. Kumpaankin on liitetty asetuksessa patentin täytäntöönpanokielto, joka on monesta näkökulmasta oikeudellisesti ja oikeuspoliittisesti ongelmallinen.

Ehdotukseen sisältyy myös muita ongelmallisia piirteitä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi EU:n teollisoikeusviraston yhteyteen perustettavaan osaamiskeskukseen liittyvät mahdolliset ongelmat. On epävarmaa, miten patenttioikeuden alueella vaativaa erityisasiantuntemusta edellyttävä osaaminen turvattaisiin virastossa, jonka toimintaan patenttioikeus tai essentiaalipatentteihin liittyvä kilpailuoikeus eivät ole liittyneet mitenkään.

## Essentiaalipatenttien rekisteröinti ja olennaisuustarkastukset

Essentiaalipatenttien rekisteröintimenettely perustuu asetusehdotuksen 3-lukuun. Täytäntöönpanokiellosta on määräys SEP-asetusehdotuksen 24 artiklassa. Patentinhaltijoilla on ehdotuksen mukaan kuusi kuukautta aikaa rekisteröidä essentiaalipatenttinsa osaamiskeskuksen julkaistua tiettyä standardia koskevan ilmoituksen. Patentinhaltijat eivät ehdotuksen mukaan voi panna essentiaalipatenttejaan täytäntöön tai vaatia rojalteja tai vahingonkorvauksia ko. patenteista ennen niiden rekisteröimistä.

Rekisteröintimenettelyn kustannukset ja hallinnollinen taakka ovat merkittäviä essentiaalipatenttien haltijoille. Näiltä osin on jo olemassa standardointijärjestöjen (esim. ETSI) omia ilmoitusjärjestelmiä, joiden kanssa asetusehdotuksella perustettava velvoite on osittain päällekkäinen. Lisäksi yleinen kilpailuoikeus ainakin osittain rajoittaa essentiaalipatenttien

täytäntöönpanoa ja lisensointia, jos essentiaalipatentteja ei ole asianmukaisesti ilmoitettu järjestöjen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Jos essentiaalipatenttia ei ole rekisteröity määräaikojen mukaisesti, seuraamukset ovat täytäntöönpanon estymisen näkökulmasta vakavat ja epäsuhtaiset tavoiteltaviin päämääriin nähden.

Samoin on epäsuhtaista, että essentiaalipatentin haltija ei voi vaatia vahingonkorvauksia tai muita maksuja loukkauksen perusteella rekisteröintiä edeltävältä ajalta edes myöhästyneen rekisteröinnin tapahduttua.

Täytäntöönpanon estyminen eurooppalaisissa tuomioistuimissa ja korvausten epääminen määräajalta on mahdollisesti ainakin EU:n perusoikeuskirjan 17(2) (omaisuudensuoja) ja 47 (oikeussuojakeinot) artiklan vastaista.

EUT:n *Huawei*-ratkaisussa (C-170/13) EU:n perusoikeuskirjan 17(2) artikla ja 47 artikla on otettu huomioon essentiaalipatenttien täytäntöönpanon yhteydessä tavalla, joka on patentinhaltijan oikeuksia vähemmän rajoittava. Näin on, vaikka SEP-asetusehdotuksessa on kyse kaikkia essentiaalipatentin haltijoita koskevista rajoituksista, eikä sellaisista yksittäisistä *Huawei*-tapauksen mukaisista tilanteista, joissa essentiaalipatentin haltijan menettely saattaa muodostaa määräävän markkina-aseman väärinkäytön.

Tämän lisäksi kynnys puuttua oikeusturvan hakemiseen tuomioistumissa on määräävän markkina-aseman väärinkäytön osalta on ollut huomattavasti korkeammalla kuin SEP-asetusehdotuksen merkitsemät rajoitukset. Esimerkiksi *ITT Promedia*-ratkaisussa (T-111/96) EU:n yleinen tuomioistuin sovelsi lähestymistapaa, jossa kilpailuoikeuden vastaisena mahdollisesti pitäminen edellyttäisi sitä, että kanteen nostamisen tarkoituksena ei voida kohtuudella pitää kanteen nostajan oikeuksien toteuttamista, vaan kyseessä on vastapuolen häiritseminen ja osa suunnitelmaa kilpailun eliminoimiseksi. SEP-asetusehdotuksessa rajoitetaan kuitenkin myös sellaisten kanteiden nostamista, jotka koskevat oikeuksien toteuttamista. Tämä epäsuhta kilpailuoikeuden ja SEP-asetusehdotuksen välillä osoittaa jälkimmäisen epäsuhtaisuuden ja ongelmallisuuden unionin oikeudessa.

Täytäntöönpanon estyminen saattaa olla myös Maailmankauppajärjestön TRIPS-sopimuksen säännösten vastaista. Kyseeseen tulevat TRIPS-sopimuksen useat patentteja ja immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa koskevat artiklat. Tätä lausuntoa varten ei ole mahdollista avata asiaa yksityiskohtaisemmin. Joka tapauksessa tällaisen mahdollisuuden olemassaolo avaa portit EU:n ulkopuolisille maille haastaa EU vastaajaksi WTO:n riitojenratkaisumenettelyyn. Tämä voisi pahimmillaan johtaa SEP-

asetuksen soveltamatta jättämiseen EU:n ulkopuolisiin toimijoihin nähden sen soveltamisen mahdollisesti jatkuessa EU:ssa toimiviin yrityksiin. Tämä asettaisi EU:ssa toimivat essentiaalipatenttien haltijat epäedulliseen tilanteeseen. Mikäli EU jatkaisi asetuksen soveltamista EU:n ulkopuolisiin toimijoihin WTO:n riitojenratkaisuelimen langettavasta ratkaisusta huolimatta, EU:lle voitaisiin langettaa kauppapoliittisia sanktioita.

**FRAND-ehtojen määritysmenettelyt ja täytäntöönpanokielto**

FRAND-määritykset perustuvat asetusehdotuksen artikloihin 34-58. Täytäntöönpanokiellosta on määräys 34(4) artiklassa. Ehdotuksessa esitetään tuomioistuinten ulkopuolista riitojenratkaisumekanismia FRAND-ehtojen määrittämiseksi. Essentiaalipatentin haltijan olisi pantava vireille FRAND-ehtojen määritysmenettely ennen essentiaalipatentin loukkaamista koskevan kanteen nostamista jäsenvaltion tuomioistuimessa. Vastaavasti käyttäjän olisi pantava FRAND-ehtojen määritysmenettely vireille ennen essentiaalipatentin käyttöoikeuden FRAND-ehtojen määritystä tai arviointia koskevan pyynnön esittämistä jäsenvaltion tuomioistuimelle. Kyseessä olisi siten (eräin poikkeuksin) pakollinen sovintomenettely ennen lisenssiriitaa koskevan oikeudenkäynnin käynnistämistä jäsenvaltion tuomioistuimessa.

Vaikutus essentiaalipatenttien täytäntöönpanoon olisi näiltä osin huomattava. Ei ole nähdäksemme perusteltavissa, että loukkauskannetta ei voisi panna vireille tuomioistuimessa (pl. eräät väliaikaisia toimenpiteitä koskevat asiat). Lisenssineuvottelujen turvaamisen kannalta on merkityksellistä, voiko essentiaalipatentin haltija vaatia kieltotuomiota tai muita seuraamuksia, joiden avulla toinen osapuoli voitaisiin pakottaa sovintoon. Loukkausasian vireilläolo ja käsittely ei ole ongelmallista lisenssineuvottelujen käymisen kannalta. Vasta tällaiset menettelyt johtavat usein käytännössä käyttäjän halukkuuteen neuvotella itselleen lisenssi.

Yhdeksän kuukauden määräaika FRAND-ehtojen määrittelylle on lisäksi varsin pitkä aika täytäntöönpanon rajoituksille. SEP-oikeudenkäynnit kestävät yleensä muutenkin pitkään, jolloin FRAND-ehtojen määrittely pitkittää lisensiointitilanteita entisestään. Toisaalta myös määräajan lyhentämiseen saattaisi liittyä ongelmia, koska kulloisenkin teknisen alueen asiantuntijoita ei ole välttämättä heti käytettävissä ja määrittelyn tekeminen on joka tapauksessa työlästä, monimutkaista ja aikaa vievää.

17.10.2023

Tuomas Mylly

Professori, Turun yliopisto

Johtaja, IPR University Center