



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ**

Προς:
**Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
& Ενέργειας**
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Δ/ση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής
Υπ' όψιν: κυ Z.Π. Μαυρούκα
Γενικού Διευθυντή και SME Envoy for Greece
Πλατεία Κάνιγγος 20
102 00 Αθήνα

Μαρούσι, 09.02.2015
ΑΠ: ΚΠ/637/2015

**Θέμα: Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για της «Πατέντες & Πρότυπα».**

Αξιότιμε κ. Μαυρούκα,

Σε συνέχεια της από 28.01.2015 συνάντησης εργασίας με θέμα τη Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε. για τις «Πατέντες & Πρότυπα», σας γνωστοποιούμε τις κάτωθι παρατηρήσεις μας :

Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τμήμα του οποίου αποτελούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, έχει το χαρακτήρα της αποκλειστικότητας. Το δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία είναι ένα απόλυτο δικαίωμα (άρθρα 10§1 και 17§1 ν.703/77) που παρέχει στο δικαιούχο πλήρη κατ' αρχήν εξουσία διάθεσης της εφεύρεσης και εξουσία αποκλεισμού των τρίτων από την εκμετάλλευσή της χωρίς τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή, εξασφαλίζεται στο δικαιούχο η πλήρης και αποκλειστική εκμετάλλευση της εφεύρεσης επί είκοσι έτη από την επομένη της ημέρας κανονικής κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (άρθρο 11 ν.703/77). Ωστόσο, αυτός ο αποκλειστικός χαρακτήρας πρέπει να συμβαδίζει με το πνεύμα και το σκοπό της τυποποίησης, δυνάμει της οποίας μία τεχνική προδιαγραφή μπορεί, κατόπιν έγκρισής της από αναγνωρισμένο φορέα, να εφαρμοσθεί επανειλημμένως και διαρκώς από οποιονδήποτε. Το δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει να μπορεί να συνδυαστεί με τη διαδικασία της τυποποίησης ώστε να αποφευχθούν κρούσματα εναρμονισμένων πρακτικών,



στρέβλωσης της αγοράς και εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (άρθρα 101 και 102, Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Από το ερωτηματολόγιο που μας έχετε αποστείλει, τα βασικότερα σημεία που χρήζουν διευκρίνισης είναι

α) ο τρόπος διαφάνειας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στη τυποποίηση (patent transparency),

β) οι όροι εκμετάλλευσης ενός τυποποιημένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας (SEPs),

γ) ο τρόπος επίλυσης σχετικών διαφορών που ανακύπτουν.

Α) Βάσει χρονολογικής σειράς, ο πρώτος προβληματισμός αναφέρεται στο θέμα της διαφάνειας σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (**Patent transparency**) τα οποία σχετίζονται με κάποιο πρότυπο (**SEPs: Standard Essential Patents**). Συγκεκριμένα αναφέρεται κυρίως στα ερωτήματα **Q 3.3.3, Q 3.3.4, Q 3.4.3** και δευτερευόντως στα ερωτήματα Q 3.1.4, Q 3.2.1, Q 3.2.5 και Q 3.5.1 του ερωτηματολογίου.

Η ανάγκη διαφάνειας έχει ήδη καταστεί σαφής καθώς υπάρχουν περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν εν αγνοία τους δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας - SEP, με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε επενδύσεις τις οποίες στη συνέχεια αποσύρουν με παρέμβαση του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας- SEP ή αναγκάζονται να καταβάλουν δικαιώματα (**royalties**) τα οποία δεν είχαν προβλεφτεί κατά την υιοθέτηση του προτύπου.

Ο Κανονισμός 1025/2012 περί ευρωπαϊκής τυποποίησης, ο οποίος τροποποιεί μία σειρά από παλαιότερες Οδηγίες, θέτει ένα μηχανισμό κοινοποίησης των προτύπων σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς τυποποίησης (άρθρο 4), σε δημόσιες αρχές (άρθρο 7), καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (άρθρο 12). Επίσης προβλέπεται η συνεργασία των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης με ερευνητικούς φορείς της Επιτροπής (άρθρο 9).

Με την μέχρι σήμερα πρακτική των Οργανισμών κατάρτισης των προτύπων (**SSOs : Standard Setting Organizations**) η δήλωση/αποκάλυψη (**declaration**) των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα οποία σχετίζονται με ένα δεδομένο πρότυπο είτε κατά την διάρκεια της κατάρτισής του είτε κατόπιν, επαφίεται ολοκληρωτικά στην πρωτοβουλία και θέληση των συμμετεχόντων στην διαδικασία κατάρτισης του προτύπου ή όσων θεωρούν ότι είναι κάτοχοι SEPs. Δεν υπάρχει κανονισμός ο οποίος να κάνει τη δήλωση αυτή υποχρεωτική.



Η κατάσταση αυτή δεν ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αφενός οφείλουν να ερευνήσουν με δικό τους κόστος εάν μία τυποποίηση περιέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - SEP, και αφετέρου οι εταιρείες που χρησιμοποιούν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - SEP εν αγνοία τους οφείλουν να καταβάλλουν αποζημίωση στον κάτοχό της.

Επιπλέον οι περισσότεροι οργανισμοί τυποποίησης επιτρέπουν τις επονομαζόμενες **blanket disclosures**, δηλαδή τη δυνατότητα μιας εταιρείας με μεγάλο χαρτοφυλάκιο πατεντών να δηλώνει ότι κάποιο ή κάποια από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέχει σχετίζονται ή εμπεριέχονται σε κάποιο πρότυπο χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένα ούτε ποια είναι αυτά τα διπλώματα ούτε ποιες αξιώσεις (**claims**) ή τμήματα αξιώσεων σχετίζονται με το πρότυπο. Μάλιστα αυτός είναι και ο συχνότερα εφαρμοζόμενος τρόπος που οι ενδιαφερόμενες εταιρείες δηλώνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία εμπλέκονται σε κάποιο πρότυπο καθώς απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο και προσπάθεια εκ μέρους τους.

Φαίνεται επίσης να υπάρχει σοβαρή δυσκολία στο να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό μία πατέντα η οποία δηλώνεται σχετιζόμενη με ένα πρότυπο είναι πράγματι σχετική (**essentiality**), και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να γίνεται παρόμοιος έλεγχος.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν για προφανείς λόγους ισχυρό κίνητρο να δηλώσουν κάποιο/α από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέχουν ως σχετικά με κάποιο πρότυπο, δημιουργούν σύγχυση και έλλειψη διαφάνειας (**lack of transparency**) ως προς τα SEPs, με πιθανή συνέπεια την καταχρηστική συμπεριφορά και την εκμετάλλευση των μικρών εταιρειών που θέλουν να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρότυπο στα προϊόντα τους.

Αυτό το πρόβλημα έλλειψης διαφάνειας θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπιστεί με την μεγαλύτερη και στενότερη συνεργασία των SSOs με τα Γραφεία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (**POs : Patent Offices**) και την εμπλοκή των τελευταίων στη διαδικασία κατάρτισης των προτύπων.

Τα POs διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό ανά τεχνικό/επιστημονικό κλάδο με μακρόχρονη εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Διαθέτουν εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων και εργαλεία έρευνας σε αυτές. Πάνω απ' όλα όμως έχουν την τεχνογνωσία στο να αναλύουν το περιεχόμενο μιας πατέντας και κυρίως των αξιώσεων (**claims**) μέσα από τις οποίες περνά η πραγματικά παρεχόμενη προστασία, να οριοθετούν το εύρος αυτής της προστασίας (**scope**) και να κρίνουν το κατά πόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται σε ένα πρότυπο εμπίπτουν πράγματι στο εύρος της παρεχόμενης



προστασίας (essentiality). Είναι μια διαδικασία την οποία οι εξεταστές των POs γνωρίζουν πολύ καλά καθώς την εφαρμόζουν συστηματικά κατά τη διαδικασία έρευνας και εξέτασης (**search and examination**) κάθε αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Η διαδικασία αυτή θα άρει τα προαναφερόμενα προβλήματα διαφάνειας ενώ ταυτόχρονα θα εμπλουτίσει τις βάσεις δεδομένων που διατηρούν τα POs και χρησιμοποιούν κατά την έρευνα και εξέταση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και οι οποίες περιέχουν έγγραφα πέραν των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (**Non Patent Literature**).

Συμπληρωματικά δε θα μπορούσε να προβλεφθεί, παράλληλα με τη συνεργασία των οργανισμών τυποποίησης και γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η υποχρέωση ενημέρωσης περί διπλώματος ευρεσιτεχνίας - SEP από τον ίδιο τον κάτοχο του διπλώματος επί ποινή απαραδέκτου της αξίωσής του προς αποζημίωση. Θα πρέπει, σε περίπτωση εκδίκασης της αξίωσής του προς αποζημίωση για χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τρίτον, να φέρει το βάρος απόδειξης ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταστεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ως «SEP» γνωστό στο ενδιαφερόμενο κοινό. Με αυτό τον τρόπο ο κάτοχος του διπλώματος θα έχει έννομο συμφέρον να επιδιώξει και ο ίδιος τη γνωστοποίηση των τυποποιημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας. Στην ίδια υποχρέωση ενημέρωσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η τυχόν μεταφορά ενός προτύπου σε άλλον ιδιοκτήτη (ερώτηση αρ. 4), με τις ίδιες κυρώσεις ελλείψει αυτής.

Συμπέρασμα: Προτείνεται να γίνεται από τους SSOs χρήση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των POs στο θέμα του εντοπισμού και αξιολόγησης των σχετικών με ένα πρότυπο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Να μην επαφίεται δηλαδή η αποκάλυψη των SEPs στην πρωτοβουλία και θέληση όσων τυχόν θεωρούν ότι είναι κάτοχοι SEPs, αλλά κατά τη φάση διαμόρφωσης του προτύπου ή όταν αυτό βρεθεί στην τελική του έκδοση, να ανατίθεται σε πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό PO το έργο της έρευνας για τον εντοπισμό των δυνητικών SEPs και της αξιολόγησης του βαθμού σχετικότητας αυτών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτύπου (essentiality).

Β) Για το θέμα των όρων εκμετάλλευσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας- SEP, αυτοί πρέπει να είναι δίκαιοι, εύλογοι, και μη μεροληπτικοί (FRAND terms). Προς το παρόν, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης¹ δεν έχει τοποθετηθεί ρητώς επί του θέματος. Απαιτείται σε αυτό το σημείο μία λεπτομερέστερη ρύθμιση των όρων

¹ Samsung and Motorola cases, Advocate General's Opinion in Case C-170/13
ΓΓΒ_θέσεις_Patents & Standards_2015



εκμετάλλευσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός αλλά και να προωθείται ταυτόχρονα η καινοτομία. Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι όροι αυτοί δεν μπορούν να τεθούν εκ των προτέρων, αλλά θα πρέπει κάθε φορά να εξετάζεται το χρηματικό ύψος των αδειών χρήσης (royalties) in concreto βάσει των κάτωθι παραγόντων:

- τις τιμές της αγοράς στην οποία εντάσσεται το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – SEP.
- το οικονομικό μέγεθος του αιτούντος άδεια χρήσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας – SEP.
- την ύπαρξη ή μη εναλλακτικών τεχνικών προδιαγραφών. Σε καταφατική περίπτωση, η άδεια χρήσης θα πρέπει να έχει ανάλογο κόστος με τα εναλλακτικά πρότυπα. Σε αρνητική περίπτωση, θα πρέπει το κόστος της άδειας να μην είναι τόσο υψηλό ώστε να οδηγεί τον κάτοχο διπλώματος ευρεσιτεχνίας – SEP σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- το κόστος αδειών χρήσης που επιβάλλουν οι κάτοχοι πατεντών αντίστοιχης αξίας.
- το κόστος αδειών χρήσης που επιβάλλουν οι κάτοχοι πατεντών σε όμοιες αλλά ανταγωνιστικές αγορές.

Συμπέρασμα: Προτείνεται η in concreto διαμόρφωση των όρων FRAND βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών και υποχρεωτικών κριτηρίων.

Γ) Τέλος, οι σημαντικότερες διαφορές που προκύπτουν από τα τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας έχουν ως αντικείμενο την χρήση διπλώματος – SEP χωρίς άδεια χρήσης, καθώς και τη διαφωνία των μερών ως προς το ύψος του χρηματικού ποσού των αδειών χρήσης – royalties. Επί αυτού του θέματος, ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία γνωμοδότησή του² τάσσεται υπέρ της διαιτητικής οδού, υποστηρίζοντας ότι ο κάτοχος μίας πατέντας – SEP οφείλει, προτού στραφεί στο δικαστήριο αιτούμενος αποζημίωση, να ενημερώσει γραπτώς τον παραβάτη ότι χρησιμοποιεί ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χωρίς άδεια και να του προτείνει μία άδεια χρήσης με όρους FRAND.

Με το ίδιο σκεπτικό, ο μηχανισμός διαμεσολάβησης κρίνεται ιδιαίτερα συμφέρων ως τρόπος επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από τα τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας. Άλλωστε, είναι προτιμότερος από τη δικαστική οδό για τους εξής λόγους: είναι ταχύτερος, οικονομικότερος,

² Advocate General's Opinion in Case C-170/13. Huawei Technologies Co Ltd. v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.
ΓΓΒ_θέσεις_Patents & Standards_2015



συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του όγκου εργασίας των δικαστηρίων, και ανταποκρίνεται απόλυτα στη φύση των διμερών αυτών διαφορών. Γι' αυτούς τους λόγους θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά η υποχρεωτική παρέμβαση διαμεσολαβητή για οριοθέτηση των όρων FRAND προτού ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας – SEP προσφύγει στο δικαστήριο. Χαρακτηριστικά, θα πρέπει να αποτελεί όρο του παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος (πχ. αγωγή προς αποζημίωση) η αποδεδειγμένα ατελέσφορη παρέμβαση του διαμεσολαβητή.

Συμπέρασμα: Προτείνεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας.

Τα τρία ζητήματα που αναλύθηκαν ανωτέρω αποτελούν τους βασικότερους προβληματισμούς που ανακύπτουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να εκθέσουμε τις απόψεις μας σε αυτή τη σύγχρονη πρόκληση, και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία.

Με εντολή
Γενικού Διευθυντή

Κατερίνα Μαργέλλου

Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης

Στράτος Κουτίβας

Διευθυντής Ελέγχου Τίτλων

Κοινοποίηση : -κ. Ιωάννη Ζάραγκα, Γεν. Δ/ντή OBI

- κο Γεώργιο Φρυσαλάκη

Δ/ντη Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών (ΓΓΒ)

- κο Ιωάννη Πλεμμένο

Υπάλληλο Δ/νσης ΜμΕ, Βοηθός SME Envoy (ΓΓΒ)

- κα Μαρία Θεοχάρη,

Δ/νση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών/ Τμήμα Δ (ΓΓΒ)