

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы»

На правах рукописи

РЕЧКИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ПАТЕНТООХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТАНДАРТ ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОДУКТОВ, ПО ПРАВУ США**

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель:
Ситкарева Елена Витальевна
кандидат юридических наук, доцент

Москва – 2025

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1. Стандарт-необходимый патентоохраняемый объект: понятие, признаки, порядок признания	23
1.1. Связь стандартизации и патентоохраняемых объектов	23
1.2. Условия и порядок принятия патентоохраняемого объекта в стандарт производства инновационного продукта.....	36
1.3. Последствия принятия патентоохраняемого объекта в стандарт производства инновационного продукта: общая характеристика	53
Глава 2. Обязательства по предоставлению доступа к патентоохраняемым объектам, включенным в стандарт производства инновационных продуктов	74
2.1. Правовая природа обязательств по предоставлению доступа к патентоохраняемым объектам, включенным в стандарт производства инновационных продуктов.....	74
2.2. Лицензия на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов (FRAND-лицензия)	101
2.3. Принудительная лицензия и FRAND-лицензия.....	124
Глава 3. Защита исключительного права на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов.....	135
3.1. Пределы защиты исключительного права на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов.....	135
3.2. Запрет на использование патентоохраняемого объекта, включенного в стандарт производства инновационных продуктов.....	141
3.3. Возмещение убытков как способ защиты исключительного права на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов	162

Заключение	185
Список литературы	189

Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Растущее значение инноваций в экономическом развитии государств, стремительное проникновение новых технологий и цифровизации во все сферы общественной жизни закономерно ставят вопрос об эффективном регулировании прав на инновации. Перед правом интеллектуальной собственности, являющимся подотраслью гражданского права, возникают новые вызовы и задачи, для решения которых приходится создавать новые или адаптировать существующие механизмы регулирования интеллектуальных прав.

Патентное право регулирует сферу изобретательства, осуществления прав на технические решения, которые являются базисом для инноваций. Согласно Парижской конвенции об охране промышленной собственности в качестве патентоохраняемых объектов признаются изобретения, полезные модели и промышленные образцы¹. Одной из центральных категорий патентного права, как и всего права интеллектуальной собственности, является исключительное право, которое обеспечивает правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности.

Основным назначением исключительного права с учетом его институциональных функций является предоставление инноваторам стимулов для создания и внедрения новых технических решений, публичное раскрытие информации о достигнутых результатах в научно-технической сфере. Реализация данного назначения происходит посредством предоставления обладателю патента эксклюзивных прав в отношении охраняемого технического решения в течение определенного срока правовой охраны.

Одним из способов извлечения дохода от использования патентоохраняемых объектов является предоставление патентообладателем третьим лицами прав

¹ Парижская конвенция об охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20 марта 1883 г. (ред. от 02.10.1979) // Закон. 1999. №7 (извлечение).

использования путем заключения лицензионных договоров (далее – лицензии), по которым лицензиаты уплачивают лицензиарам вознаграждение (роялти).

Современное развитие новых технологий в сфере телекоммуникаций, IT-сфере, Интернет-технологий, электротехники и т. д. зачастую обуславливает соединение нескольких технических решений, которые применяются при производстве одного товара (продукта): например, персональные компьютеры, смартфоны и иные мобильные устройства, маршрутизаторы и т. д.; именуемые как комплексные инновационные продукты. В большинстве случаев патенты на технические решения, воплощаемые в таких продуктах, принадлежат разным правообладателям, в связи с чем волонтаристские действия одного из правообладателя могут привести к негативным последствиям для всей отрасли производства: например, рост издержек производителей или их вытеснение с товарного рынка в случае запрета на использование патента, блокирование развития и внедрения новых технологий, увеличение стоимости товаров для конечных потребителей.

В зарубежных государствах с хорошо развитой инновационной экономикой получило широкое распространение применение стандартов, представляющих собой технические спецификации к процессу производства многокомпонентных и комплиментарных товаров (комплексных инновационных продуктов). Многие стандарты включают в себя технологии, защищаемые патентами, в результате чего воплощение требований стандарта производства инновационных продуктов становится невозможным без использования запатентованной разработки и получения от правообладателя согласия на использование патентоохраняемого объекта. Такие патентоохраняемые объекты именуются как стандарт-необходимые (standard essential patents).

Крупные инновационные компании, стремясь распространить принадлежащие им патентоохраняемые разработки посредством мирового внедрения стандартов, осуществляют патентование созданных ими технических решений в нескольких наиболее коммерчески привлекательных государствах. Такие группы патентов, охватывающие по сути одно и то же техническое решение

в разных правовых порядках, именуются как семейства патентов (patent families). Лицензирование данных патентов осуществляется с использованием мирового патентного портфолио, включающего в себя несколько патентов, выданных в разных государствах.

Ряд исследований показывает, что значение стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов неуклонно растет. Например, количество запатентованных разработок, включенных в стандарты, возросло с 82 000 патентов (12 000 патентных семейств²) в 2010 г. до 305 000 (70 000 патентных семейств) в 2021 г. Увеличилось также и количество самостоятельных инновационных компаний (групп компаний), являющихся обладателями стандарт-необходимых патентов, с 99 в 2010 г. до 261 в 2020 г. По количеству крупнейших компаний - патентообладателей доля компаний – обладателей стандарт-необходимых патентов, в 2021 г. составляла 75%³.

Высокая доля обладателей стандарт-необходимых патентов в группе крупнейших мировых патентообладателей подтверждает растущую роль патентоохраняемых объектов, включаемых в стандарт производства. Следует также отметить, что создание запатентованных технических решений, включаемых в отраслевые технологические стандарты, является результатом многолетних научных исследований и разработки стандартов.

Увеличение доли стандарт-необходимых патентов в общем количестве патентоохраняемых объектов закономерно привело к росту судебных споров, предметом которых являлись патентоохраняемые объекты, существенные для

² Под патентным семейством понимается совокупность всех патентных публикаций, относящихся к одному изобретению. Патентные семейства дают представление о территориальной стратегии патентования заявителя и стратегии объема охраны.

³ Pohlmann, T. The Rise of Standard Essential Patents. IPlytics GmbH ed., 2021. URL: <https://www.iplytics.com/report/rise-standard-essential-patents/>.

стандарта: отмечается, что за период с 2002 по 2017 гг. наблюдается девятикратный прирост количества судебных споров⁴.

Принятие патентоохраняемых объектов в состав стандартов закономерно приводит к растущему значению охватываемых патентами технических решений для общественного производства и экономики в целом. Предоставляемые законом исключительные права не могут использоваться в противовес общественным интересам. Сегодня в патентном праве происходит конфликт частных интересов правообладателей и общественных интересов в лице хозяйствующих субъектов-производителей и потребителей. С одной стороны, правообладатель, желая получить максимальный доход от использования принадлежащего ему патента третьими лицам, может установить обременительные условия его использования: как правило, путем установления сверхвысокого размера роялти. Предоставленное правомочие запрещать иным лицам использовать патентоохраняемый объект является серьезным инструментом влияния на поведение третьих лиц. С другой стороны, производители комплексных инновационных продуктов заинтересованы в получении свободного доступа к патентоохраняемым объектам для создания товара, пользующегося спросом среди потребителей; потребители, в свою очередь, заинтересованы в возможности приобретения товаров по приемлемой для них цене. Кроме того, существует интерес в создании новых коммерчески привлекательных инновационных продуктов, которые будут распространяться по всему миру. Создание таких продуктов осуществляется посредством научно-технической кооперации (в т. ч. посредством установления международных стандартов), которая, в свою очередь, требует свободного доступа к патентоохраняемым объектам.

Препятствование правообладателем инновационному развитию и блокирование эффективно работающих производителей вступает в противоречие с институциональным назначением исключительного права, в связи с чем возникает

⁴ Report: Litigation Landscape of Standard-Essential Patents 2. Darts-IP ed., 2019. URL: <https://clarivate.com/darts-ip/campaigns/litigation-landscape-of-standard-essential-patents/>.

потребность в создании механизма, регулирующего пределы осуществления исключительных прав на патенты, который бы учитывал как необходимость поддержания эффективных стимулов для создания и коммерциализации инноваций, так и предоставление разумного и недискриминационного доступа для производителей товаров, в которых воплощаются патентоохраняемые разработки. Применительно к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам такой механизм представлен обязательствами по предоставлению доступа на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND-обязательства)⁵ и специальными пределами защиты исключительного права.

Впервые субинституты стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств появились в американском правопорядке. Развитие данных правовых субинститутов и механизмов регулирования исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты в США происходит с 1940-х годов⁶. Опыт американского правопорядка был перенят многими другими государствами, ориентированными на построение инновационной экономики: Великобританией, Францией, Германией и иными государствами Европейского союза, а также Японией, Китаем, Республикой Корея и Индией. В указанных правопорядках неуклонно растет количество судебных споров, связанных со стандарт-необходимыми патентами и FRAND-обязательствами. В научной доктрине, правотворчестве и правоприменительной практике уделяется большое внимание к регулированию данных правовых субинститутов. Следует отметить, что в зарубежной доктрине нет одинакового понимания правовой природы стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств.

В настоящем исследовании будет преимущественно рассмотрено правовое регулирование исключительных прав на стандарт-необходимые

⁵ Fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) commitments.

⁶ Contreras J. L. A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens (January 15, 2015). American University. WCL Research Paper № 2014-18 // Antitrust Law Journal. 2015. Vol. 39. URL: <https://ssrn.com/abstract=2374983>.

патентоохраняемые объекты и FRAND-обязательств в рамках американского правопорядка, поскольку юридическая доктрина патентного права США накопила самый большой опыт в изучении правовой сущности стандарт-необходимых патентов и FRAND-обязательств. За все время существования указанных правовых институтов в американском правопорядке менялись подходы к их пониманию. Американская судебная практика и практика административных органов (Комиссии по международной торговле, Федеральной торговой комиссии, Министерства юстиции и др.) содержит огромное количество примеров споров и выработанных при их разрешении правовых позиций. По нашему мнению, выработанные в американской правовой системе механизм регулирования исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и подходы к пониманию сущности FRAND-обязательств являются достаточно гибкими и сбалансированными.

Вместе с тем, в диссертационной работе будет исследоваться опыт ряда других государств (Великобритании, Франции и Германии), развивших правовое регулирование субинститутов стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств, а в ряде случаев – создавших отличные от американского подходы к регулированию указанных субинститутов.

Правовые субинституты стандарт-необходимых патентов и FRAND-обязательств неизвестны российскому правопорядку, однако их внедрение в российскую патентную систему может быть полезным, и будет способствовать увеличению патентной активности на рынке инноваций. В российской научной доктрине FRAND-обязательства нередко отождествляются с принудительным лицензированием⁷ или с предоставлением открытых лицензий⁸. Однако, нам

⁷ Право интеллектуальной собственности: учебник / О. Л. Алексеева, А. С. Ворожечин, Е. С. Гринь и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. С. 451–455.

⁸ Михайлова Н. С. Понятие и виды патентных обязательств // Пермский юридический альманах. 2020. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-patentnyh-obyazatelstv>.

представляется, что такой подход не вполне точно отражает сущность FRAND-обязательств и не коррелируется с подходами, выработанными в иностранных правовых порядках.

В российской юридической науке существует мнение о том, что FRAND-обязательства выступают в качестве пределов осуществления исключительного права⁹. Данное теоретическое обоснование сущности FRAND-обязательств представляется нам правильным, однако требует конкретизации и комплексного рассмотрения с позиций осуществления и защиты исключительного права, а также более детального изучения правовой природы указанного вида обязательств.

Степень разработанности темы. До настоящего момента в России практически отсутствуют комплексные исследования, посвященные проблематике стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и обязательств по предоставлению доступа к ним (FRAND-обязательств) как особых объектов и обязательств в патентном праве. Отдельные вопросы указанных правовых субинститутов рассматривались в ряде научных работ. Наибольшее количество исследований правовой природы стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств было выполнено А. С. Ворожевич: в частности, в диссертации на соискание ученой доктора юридических наук «Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты», а также в научной статье «Пределы осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND», а также в иных научных публикациях.

Кроме того, правовая природа стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и обязательств по предоставлению к ним доступа в определенной степени рассматривалась Е. А. Войниканис, Н. С. Михайловой, А. Ю. Чуриловым, вопросы

⁹ Ворожевич А. С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. Июнь. № 20. С. 11–26.

включения патентоохраняемых объектов в состав стандартов изложены в работах К. В. Леонидова, И. З. Аронова и А. М. Рыбаковой.

В наибольшей степени правовая природа стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и обязательств по предоставлению доступа к ним (FRAND-обязательств) изучена в зарубежной правовой доктрине. В частности, в своих работах Cotter T. F. и Nikolic I. всесторонне изложили сложившиеся в американском и европейских правовых порядках подходы к регулированию вышеуказанных субинститутов, Contreras J. L. исследовал историю развития субинститута FRAND-обязательств в США, а также признаки существенности патентоохраняемого объекта для стандарта. Значительный вклад в исследование правовой природы FRAND-обязательств внес Sidak J. G.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с принятием патентоохраняемых объектов в состав стандарта, а также общественные отношения, связанные с осуществлением и защитой исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты, в том числе при предоставлении права использования третьим лицам посредством исполнения FRAND-обязательств.

Предметом диссертационного исследования является зарубежная и отечественная правовые доктрины, нормы международного права, российское и иностранное законодательство, правоприменительная практики судебных и административных органов, а также нормативные документы стандарт-устанавливающих организаций.

Теоретическую основу исследования составляют труды российских ученых Л. А. Новосёловой, А. С. Ворожевич, А. Ю. Чурилова, Е. А. Войниканис, Н. С. Михайловой, К. В. Леонидова, И. З. Аронова и А. М. Рыбаковой и др.

В настоящей работе представлены труды следующих зарубежных ученых: Cotter T. F., Nikolic I., Contreras J. L., Sidak J. G., Bekkers R., Updegrove A., Lee W., Melamed D., Lemley Mark A, Carl Shapiro, Petit N. и др.

Эмпирическая база диссертационного исследования состоит из российского и зарубежного законодательства, судебной практики, документов стандарт-устанавливающих организаций.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы познания: диалектический, анализа, дедукции, индукции, системный и функциональный, а также частнонаучные методы: сравнительно-правовой, правового моделирования, конкретно-социологический, исторический и формально-юридический.

Применение диалектического метода, в частности, позволило дать критический анализ FRAND-обязательствам с позиции различных подходов к пониманию их правовой сущности и обоснований в юридической доктрине. В настоящей работе в значительной степени применялся сравнительный метод при исследовании критериев FRAND с учетом позиций в доктрине и судебной практике. Системный подход использовался для исследования регулирования исключительных прав в рамках разных отраслей (подотраслей) права: патентного, обязательственного, конкурентного и т. д.

Применение методов дедукции и индукции обусловлено изучением особенностей стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и обязательств по предоставлению к ним доступа (FRAND-обязательств) как частных видов патентоохраняемых объектов и обязательств (преддоговорных и договорных), что позволило выявить их общие и отличительные характеристики с лицензионными соглашениями и патентоохраняемыми объектами, не являющимися существенными для стандарта.

Целью диссертационного исследования является выявление особенностей исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты, установление специальных пределов осуществления исключительного права и их влияние на правореализационную модель поведения патентообладателя.

Для достижения поставленной цели необходимо решение **следующих задач**:
– изучить процесс принятия патентоохраняемого объекта в состав стандарта;

- выявить критерии признания патентоохраняемого объекта в качестве стандарт-необходимого – существенного для реализации стандарта;
- дать определение понятию стандарт-необходимый патентоохраняемый объект;
- исследовать специальные пределы осуществления исключительного права, возникающие в связи с признанием патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым, и их влияние на лицензирование и защиту указанных объектов;
- определить правовую природу обязательств по предоставлению третьим лицам доступа к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND-обязательств);
- раскрыть критерии справедливости, разумности и недискриминации как требований к условиям лицензирования стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта;
- провести сравнительно-правовой анализ лицензионного договора в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов (FRAND-лицензия) и принудительной лицензии;
- исследовать особенности защиты исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект и влияние FRAND-обязательств на механизмы защиты;
- оценить возможность наложения запрета на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта в случае нарушения исключительного права;
- исследовать механизм возмещения убытков в случае нарушения исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что она является первым научным исследованием, которое полностью посвящено субинститутам патентного права: стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам и обязательствам по предоставлению к ним доступа (FRAND-обязательствам).

В настоящем исследовании изложены и проанализированы сложившиеся в зарубежных правовых порядках (США, Великобритании, Франции и Германии) подходы к регулированию исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты. Новизна заключается в данном автором понятии и признаках стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта. Автором исследованы и обозначены специальные пределы исключительного права, возникающие в связи с принятием патентоохраняемого объекта в состав стандарта, которые позволяют выработать гибкий механизм обеспечения баланса интересов патентообладателей и пользователей технологий. Автором также раскрыты критерии справедливости, разумности и недискриминации (FRAND), на основании которых возможно установить соответствие действий обладателя стандарт-необходимого патента институциональному назначению исключительного права и целям принятия патентоохраняемых объектов в состав стандарта. Автором определена правовая природа FRAND-обязательств как патентных обязательств особого рода, проанализированы сферы применения патентного и антимонопольного права при осуществлении исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты. Автором проведен сравнительный анализ механизмов FRAND-лицензирования и принудительного лицензирования, исследована возможность выдачи принудительной лицензии в случае отказа патентообладателя от предоставления доступа заинтересованному лицу к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту. Сделан вывод о комплексном влиянии FRAND-обязательств на правоотношения, связанные с распоряжением исключительным правом путем FRAND-лицензирования и с защитой от неправомерного использования.

Научная новизна также заключается с предложением автора имплементировать субинституты стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств в российскую правовую систему.

Положения, выносимые на защиту

1. Доказано, что стандарт-необходимый патентоохраняемый объект является особым объектом патентного права.

Стандарт-необходимый патентоохраняемый объект является охраняемым техническим решением, которое охватывает выраженные в стандарте обязательные технические требования к продукции и (или) производственному процессу, и без использования которого технически и (или) экономически невозможно или очень затруднительно реализовать (внедрить) требования стандарта производства.

Стандарт-необходимым патентоохраняемым объектом может быть техническое решение, в отношении которого получен патент или подана заявка на выдачу патента. Существенность технического решения для стандарта определяется исходя из пунктов патентной формулы, как источника определения объема патентной охраны.

Признание патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым осуществляется на основании одностороннего заявления правообладателя в адрес стандарт-разрабатывающей (устанавливающей) организации о существенности патентоохраняемого объекта для реализации стандарта и о готовности предоставить безвозмездную лицензию либо лицензию на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND-лицензию).

2. Доказано, что правовой режим стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта включает в себя ряд специфических ограничений исключительного права.

Ограничения исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект выражаются в специальных пределах его осуществления, которые обусловлены существенным экономическим и (или) техническим значением патентоохраняемого объекта (объектный критерий) и необходимостью предоставления к нему доступа всем заинтересованным лицам, а также особенностями рынков, на которых происходит коммерциализация данного вида объекта.

Правовой режим стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов включает в себя, в частности: 1) обязанность правообладателя раскрыть информацию о наличии у него действующих патентов или о поданных патентных заявках в отношении технических решений, охватывающих стандарт производства;

2) обязанность правообладателя предоставить третьим лицам доступ к патентоохраняемым объектам на FRAND-условиях либо на безвозмездной основе.

Указанные ограничения создают правореализационную модель поведения патентообладателя, которая создает законные ожидания у третьих лиц. Отклонение правообладателя от указанной модели поведения означает несоответствие его действий (бездействий) институциональному и функциональному назначению исключительного права и о необходимости применения механизмов воздействия: например, отказ в удовлетворении требования о наложении запрета на использование патентоохраняемого объекта или принудительное исполнение обязательства по предоставлению FRAND-лицензию.

3. Доказано, что правовой режим стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта обеспечивает баланс интересов патентообладателей и общественных интересов в лице производителей инновационной продукции и конечных потребителей (пользователей технологии стандарта).

Обязанность правообладателя предоставить лицензию на принадлежащий стандарт-необходимый патентоохраняемый объект обеспечивает относительно свободный доступ для производителей инновационной продукции к необходимым для производства технологиям, что способствует созданию передовых, взаимодействующих и взаимозаменяемых комплексных инновационных продуктов.

Проконкурентная польза от включения патентоохраняемых объектов в стандарт производства заключается в том, что при получении недискриминационного доступа к запатентованным технологиям в составе стандарта производители смогут производить в большем объеме конкурирующие товары, созданные на основе стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта. Как следствие, у конечных потребителей будет больше выбора при приобретении доступных по цене и технологически совместимых комплексных инновационных продуктов, лучшие из которых под воздействием рыночных механизмов, будут пользоваться значительным потребительским спросом.

Для правообладателя преимущество от признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым заключается в получении значительных доходов за счёт широкого использования патентоохраняемого объекта в составе стандарта. Тем самым, обеспечивается стимулирующая функция исключительного права.

4. Доказано, что обязательства по предоставлению доступа к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам (FRAND-обязательства) являются патентными обязательствами особого рода.

С одной стороны, они выступают в качестве ограничения исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и образуют пределы его осуществления, а, с другой стороны, выступают в качестве частного случая ограничения принципа свободы договора.

Сегодня не существует универсального и единого подхода к пониманию правовой природы FRAND-обязательства. В ряде правовых порядков (США, Великобритании, Франции) FRAND-обязательства квалифицируются в качестве договорных обязательств в пользу третьих лиц, возникающие между патентообладателями и стандарт-устанавливающими организациями и предметом которых является предоставление доступа к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту любым лицам, внедряющим стандарт. Реализация данного вида обязательств осуществляется посредством заключения лицензионного договора на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND-лицензии).

5. Доказано, что заключение лицензионного договора является основной формой реализации FRAND-обязательств и предоставления доступа к технологиям, охватываемых стандарт-необходимым патентом. Такие лицензионные договоры именуются как FRAND-лицензии.

Конкретные условия FRAND-лицензии устанавливаются сторонами в процессе переговоров. К условиям FRAND-лицензий применяются требования справедливости, разумности и недискриминации, соблюдение которых проверяется исходя из выбранной патентообладателем модели коммерциализации,

сложившихся правил ведения бизнеса в конкретной отрасли производства и технологического и экономического значения объекта лицензирования.

Требования справедливости и разумности заключаются в том, что получаемое патентообладателем вознаграждение от лицензирования должно объективно отражать ценность запатентованной технологии для пользователей и предоставлять патентообладателю часть дохода от реализации конечного продукта, сообразный технологическому вкладу патентообладателя.

Недискриминационные условия выражаются в том, что условия лицензирования должны быть равными для всех лицензиатов, находящихся в одинаковом положении на соответствующем товарном рынке, отклонение от условий лицензирования должно быть экономически оправдано с учетом выбранной патентообладателем модели коммерциализации.

Гибкие условия FRAND-лицензирования предоставляют достаточные стимулы для патентообладателей к участию в стандартизации и принятию обязательств по предоставлению доступа к патентоохраняемым объектам, а также позволяют учесть коммерческие особенности конкретной отрасли производства. В то же время, достаточно размытые и оценочные условия лицензирования затрудняют их применение и вызывают споры между патентообладателями и потенциальными лицензиатами.

6. Доказано, что принудительное лицензирование и FRAND-лицензирование представляют собой два разных правовых субинститута патентного права, воздействующих на правореализационное поведение патентообладателя. Принудительная лицензия и FRAND-лицензия отличается по основаниям, условиям и порядку предоставления, а также по сферам применения.

FRAND-лицензирование основано на принципе добровольности и способствует реализации институционального назначения и функций исключительного права.

Принудительное лицензирование представляет собой меру экстраординарного воздействия и направлено на приведение правореализационной модели поведения патентообладателя в соответствие с институциональным

назначением исключительного права. Принудительное лицензирование применяется в ситуации, когда общественные интересы превалируют над интересами патентообладателя и действия патентообладателям не отвечают целям инновационного развития. Включение патентоохраняемой разработки в состав стандарта не означает, что такой объект автоматически становится объектом принудительного лицензирования.

Принудительное лицензирование и FRAND-лицензирование, являясь по своей сути разными правовыми субинститутами, в перспективе могут стать взаимодополняемыми.

7. Доказано, что правовой режим стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов включает в себя ограничения в отношении способов защиты исключительного права.

Защита исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты осуществляется с учетом их базового характера для производства комплексных инновационных продуктов и действия FRAND-обязательств. Указанные факторы образуют пределы защиты исключительного права.

Действие пределов защиты исключительного права наиболее заметно в отношении таких способов защиты как пресечение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения исключительного права, (запрет на использование патентоохраняемого объекта), а также возмещение убытков.

Таким образом, правовой режим стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов комплексно затрагивает вопросы осуществления исключительного права как в обязательственных правоотношениях, так и при защите от неправомерного использования. Как следствие, исключается ситуация, при которой субъектам правоотношений (патентообладателю и пользователю технологий) станет выгодно использовать механизмы защиты для уклонения от исполнения обязанностей, составляющих содержание FRAND-обязательств.

8. Доказано, что наложение запрета на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта является крайней мерой защиты.

Запрет третьим лицам использовать стандарт-необходимый патентоохраняемый объект может быть наложен судом или иным юрисдикционным органом только в том случае, если правообладатель докажет неизбежность причинения ему непоправимого ущерба от нарушения и недостаточность иных способов защиты для восстановления его положения.

При принятии решения о наложении запрета на использование суд или иной юрисдикционный орган должны соотнести интересы патентообладателя, которые могут пострадать в случае отказа в наложении запрета, и общественные интересы, которые могут пострадать в случае удовлетворения требования о запрете. Отказ в наложении запрета может быть компенсирован присуждением убытков на будущее время, именуемых в правовом порядке США как текущие роялти (*ongoing royalty*).

9. Доказано, что размер убытков в случае нарушения исключительного права на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект, как правило, определяется в виде недополученного вознаграждения по лицензионному договору (FRAND-лицензии).

Данный вид убытков относится к реституционным и направлен на восстановление положения патентообладателя. Как следствие, при определении размера убытков применяются те же принципы, что и при определении размера вознаграждения (роялти) в рамках лицензионных договоров: справедливости, разумности и недискриминации (FRAND). Таким образом, присуждаемые убытки должны соответствовать вознаграждению, которое могло бы быть получено патентообладателем при обычных условиях гражданского оборота.

При умышленном и грубом нарушении исключительного права оправданно присуждение штрафных убытков. Кроме того, в случае невозможности наложения запрета на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта убытки могут быть присуждены на будущее время – до момента заключения нарушителем с правообладателем лицензионного договора или фактического момента прекращения неправомерного использования запатентованной разработки. Данный вид убытков определяется в зарубежных правовых порядках как «текущие роялти».

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем.

Во-первых, в выявленных неизвестных для российского правопорядка подходах к регулированию исключительных прав на патентоохраняемые объекты, имеющее существенное значение для производства технически сложных и многокомпонентных товаров, требующих соединения нескольких технологий.

Во-вторых, в выявлении правореализационной модели поведения обладателей стандарт-необходимых патентов, которая обеспечивает соответствие действий патентообладателей институционально-функциональному назначению исключительного права и которая создает разумные ожидания со стороны третьих лиц.

В-третьих, в описании критериев справедливости, разумности и недискриминации, которые используются для проверки соответствия правореализационных действий патентообладателя институционально-функциональному назначению исключительного права и баланса частных интересов патентообладателя и общественных интересов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что при критическом осмыслении зарубежного опыта и доктринальных и правоприменительных проблем в российской правовой системе могут быть созданы новые механизмы регулирования исключительных прав на патентоохраняемые объекты, которые, с одной стороны, создают эффективные стимулы для инновационной деятельности, а, с другой стороны, обеспечивают необходимый баланс частных и общественных интересов. Сформулированные выводы и положения могут быть учтены в правотворческой и правоприменительной деятельности.

Сделанные автором выводы могут быть использованы при проведении научных исследований, посвященных проблемам права интеллектуальной собственности и, в частности, проблемам патентного права, а также при преподавании учебных дисциплин «Гражданское право» и «Право интеллектуальной собственности».

Результаты исследования также могут быть использованы в экономической науке в части исследования методик определения стоимости права использования (лицензий) в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, ценообразования на инновационных рынках и т.д.

Степень достоверности и апробация результатов. Апробация результатов исследования осуществлена в научных статьях в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ, в которых опубликованы основные положения, выносимые на защиту.

Основные выводы диссертационного исследования также излагались на научно-практических конференциях: в частности, «IX Международный юридический форум (IP Форум)» (МГЮА, 2021), «X Международный юридический форум (IP Форум)» (МГЮА, 2022), «XI Международный юридический форум (IP Форум)» (МГЮА, 2023).

Структура диссертации включает введение, три главы, объединившие девять параграфов, заключение и список литературы.

Глава 1. Стандарт-необходимый патентоохраняемый объект: понятие, признаки, порядок признания

1.1. Связь стандартизации и патентоохраняемых объектов

В настоящем исследовании вопросы патентного права тесно связаны с вопросами стандартизации, в связи с чем считаем необходимым раскрыть понятие и процесс стандартизации. По мнению И. В. Ершовой: «стандартизация представляет собой деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг»¹⁰.

В целом, стандарты представляют собой набор технических спецификаций, которым должны соответствовать производимые продукты или производственные процессы. Стандарты распространяют свое действие на самые разные сферы общественного производства. В рамках настоящей работы нами будут рассматриваться стандарты в сфере информационных-коммуникационных и Интернет-технологий, примерами могут являться стандарты компакт-дисков (CD), технологии Blue-ray, Wi-Fi, Bluetooth, USB, 3G/4G/5G, MPEG, PDF и т.д. Причина рассмотрения данного вида стандарта заключается в том, что технические требования, включенные в состав таких стандартов, зачастую охватываются патентоохраняемыми объектами, о чем будет сказано далее.

Стандарты играют огромную роль в современной экономике, они повышают качество и безопасность продукции, способствуют внедрению инноваций. Если производимые товары, основываются на одной и той же технологии, охватываемой стандартом, то производители смогут более эффективно осуществлять реализацию производимых ими товаров по всему миру, снижая затраты на производство. Кроме

¹⁰ Ершова И. В. Стандартизация как элемент правового механизма технического регулирования в условиях экономической интеграции // Предпринимательское право. 2013. № 1. С. 33–45.

того, стандарты обеспечивают взаимодействие и совместимость продуктов разных производителей для совместной работы. Например, стандарты, охватывающие технологию Bluetooth, применяются производителями беспроводных наушников для их совместимости со смартфонами разных моделей. Как следствие, если беспроводные наушники могут использоваться с большим количеством моделей смартфонов, то производитель может рассчитывать на увеличение прибыли за счет роста потребительского спроса. Таким образом, ценность продукции возрастает ввиду совместимости с товарами других производителей, внедряющих один и тот же технологический метод связи между смартфоном и наушником.

Функциональная и технологическая совместимость отдельно взятого продукта с иными товарами способствует усилению « сетевого эффекта », суть которого заключается в том, что полезность определенной продукции находится в положительной зависимости от количества потребителей этой продукции¹¹. В науке дается следующее определение сетевого эффекта: « зависимость потребительской ценности товара от количества пользователей одной и той же группы (прямой сетевой эффект) либо как изменение ценности товара для одной группы пользователей при уменьшении или увеличении количества пользователей в другой группе (косвенный сетевой эффект) »¹².

Следует отметить, что стандартизация может осуществляться на международном и национальном уровне.

Стандарты могут устанавливаться государственными органами или частными компаниями-производителями посредством участия в деятельности стандарт-разрабатывающих и стандарт-устанавливающих организаций (standard-development/ standard-setting organization (SDO/ SSO)). Государственные стандарты являются юридически обязательными и принимаются для разрешения публичных

¹¹ Сетевой эффект – эффект в экономике, при котором ценность товара или услуги для одного пользователя зависит от числа других потребителей данного товара (услуги).

¹² Борзило Е. Ю. Эволюция определения «доминирующее положение» в российском антимонопольном законодательстве // Закон. 2018. № 10. С. 120–126.

проблем, в частности, в сфере экологии, здравоохранения и безопасности. Стандарты, которые разрабатываются в результате совместной деятельности нескольких производителей в рамках их участия в стандарт-устанавливающих организациях (collaborative standards), являются добровольными и не требуют обязательного соблюдения, однако, такие стандарты обладают мощным экономическим эффектом и охватывают наиболее важные технологии: например, технологии сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G и т.д. Большинство технологически продвинутых и коммерчески успешных продуктов создается на основе добровольных стандартов.

Разработку, обнародование, интерпретацию и пересмотр добровольных стандартов осуществляют стандарт-разрабатывающие/устанавливающие организации, которые представляют собой добровольные для участия некоммерческие организации.

Зачастую происходит совпадение терминов «стандарт-разрабатывающая организация» и «стандарт-устанавливающая организация». В первом случае организация способствует поиску новых технологий и проведению научно-исследовательских работ, фактически выступая в качестве площадки для разработки технических спецификаций, которые впоследствии под воздействием рыночных механизмов могут получить широкое применение. Во втором случае организация должна выбрать одну из существующих альтернативных технологий.

Для удобства мы в настоящем исследовании будем использовать термин «стандарт-устанавливающая организация», поскольку данный термин позволяет охватить как организации, осуществляющие разработку технических спецификаций для стандарта, так и организации, которые утверждают стандарты без разработки новых технических требований. Утверждение (установление) стандартов является общей задачей в деятельности обоих видов вышеуказанных организаций.

Стандарт-разрабатывающие организации могут быть трех видов: официальные (аккредитованные) организации, признаваемые государством; квази-

официальные организации, которые не имеют государственного признания (аккредитации); консорциумы – небольшие частные организации.

С учетом того, что процесс стандартизации может осуществляться на национальном уровне и (или) на международном уровне, стандарт-устанавливающие организации аналогично бывают национальными и международными (мировые/региональные).

На мировом уровне действуют такие организации, как Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO), Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU), отвечающий за стандартизацию в области телекоммуникаций, Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission, IEC). На уровне Европейского союза действует Европейский комитет по стандартизации (Comité Européen de Normalisation, CEN), Европейский комитет по электротехнической стандартизации (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC) и Европейский институт стандартизации телекоммуникаций (European Telecommunications Standards Institute, ETSI).

В США признаваемой со стороны государства стандарт-разрабатывающей организацией является Американский национальный институт исследования стандартов (American national standards institute, ANSI), который самостоятельно не осуществляет разработку стандартов, однако осуществляет аккредитацию частных стандарт-разрабатывающих организаций, ответственных за разработку американских национальных стандартов.

Квази-официальные стандарт-разрабатывающие организации не имеют признания со стороны государства, однако они обладают достаточно большим экономическим и технологическим влиянием в соответствующей отрасли производства и именно они осуществляют разработку большинства отраслевых стандартов. Таковым, в частности, является Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). Указанная организация разработала такие стандарты, как стандарты связи для коммуникации

в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов (Wi-Fi), применяемые в маршрутизаторах (роутерах) – 802.11¹³.

Консорциумы представляют собой небольшие частные организации, созданные с определенной целью и ограниченным членством. Как правило, консорциумы осуществляют разработку технических спецификаций, которые впоследствии предоставляются квази-официальным организациям в целях утверждения стандарта. В рамках консорциумов компании осуществляют координацию проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок и пытаются урегулировать разногласия, возникшие в рамках их членства в стандарт-разрабатывающих организациях.

Теперь следует изучить, каким образом обеспечивается применение добровольных стандартов с правовой точки зрения. В этой связи представляет интерес нормативное регулирование добровольной стандартизации в США, которое основано на Законе о национальных корпоративных исследованиях 1984 года (с учетом изменений, внесенных на основании Закона о развитии организаций по разработке стандартов 2004 года)¹⁴ и Законе о передаче и продвижении технологий 1996 года.

В соответствии с разделом 12 (d)(1) Закона о передаче и продвижении технологий 1996 года, все федеральные агентства должны использовать добровольно согласованные стандарты вместо уникальных государственных стандартов в своей деятельности для достижения своих политических целей, за

¹³ URL: <https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/>.

¹⁴ National Cooperative Research Act of 1984 [Public Law 98-462 – OCT. 11, 1984 98 STAT. 1815]. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1815.pdf>; Standards Development Organization Advancement Act of 2004 [Public Law 108-237 – JUNE 22, 2004 118 STAT. 661]. URL: <https://www.congress.gov/108/plaws/publ237/PLAW-108publ237.pdf>.

исключением случаев, когда это противоречит закону или иным образом нецелесообразно¹⁵.

Для выполнения положений вышеуказанного пункта федеральные агентства и ведомства должны консультироваться с добровольными организациями частного сектора, органами по согласованию стандартов и, если такое участие отвечает общественным интересам и совместимо с задачами агентств и ведомств, властями, приоритетами и бюджетными ресурсами, участвовать с такими органами в разработке технических стандартов.

Стандарт-разрабатывающая организация является национальной или международной организацией, которая планирует, разрабатывает, устанавливает или координирует стандарты на основе добровольного консенсуса, используя процедуры, которые включают атрибуты открытости, баланса интересов, надлежащей правовой процедуры, процесса апелляции¹⁶.

Деятельность по разработке стандартов означает любое действие, предпринятое организацией по разработке стандартов с целью разработки, обнародования, пересмотра, изменения, переиздания, интерпретации или иным образом поддержания добровольного согласованного стандарта или использования такого стандарта в деятельности по оценке соответствия, включая действия, относящиеся к политике интеллектуальной собственности организации по разработке стандартов¹⁷.

Закон о национальных корпоративных исследованиях в вышеуказанных нормах содержит ссылки на Циркуляр Административно-бюджетного управления США А-119 от 10 февраля 1998 года.

¹⁵ National Technology Transfer and Advancement Act of 1995 [Public Law 104-113 – MAR. 7, 1996 110 STAT. 775]. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-104publ113/pdf/PLAW-104publ113.pdf>.

¹⁶ 15 U.S.C. §4301(a)(8). URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/4301>.

¹⁷ 15 U.S.C. §4301(a)(7). URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/4301>.

В соответствии с указанным Циркуляром: «добровольные согласованные стандарты – это стандарты, разработанные или принятые добровольными органами по стандартизации, как национальными, так и международными. Эти стандарты включают положения, требующие, чтобы владельцы соответствующей интеллектуальной собственности согласились сделать эту интеллектуальную собственность доступной на недискриминационной, безвозмездной или разумной основе для всех заинтересованных сторон. Данный акт применяется ко всем агентствам и представителям агентств, которые используют стандарты или оценку соответствия и/или участвуют в разработке стандартов. Агентство в соответствии с данным документом означает любой исполнительный департамент, независимую комиссию, правление, бюро, офис, государственную или контролируемую корпорацию или другое учреждение федерального правительства. Он также включает любую комиссию или совет по регулированию, за исключением независимых комиссий по регулированию, поскольку на них распространяются отдельные законодательные требования в отношении использования добровольных согласованных стандартов. Он не включает законодательную или судебную ветви федеральной власти»¹⁸.

На сегодняшний день действует иной Циркуляр, вступивший в силу 27 января 2016 года, в соответствии с которым: «добровольный согласованный стандарт – это тип стандарта, разработанного или принятого добровольными согласованными органами по стандартизации с использованием процесса разработки добровольных согласованных стандартов. Эти органы часто имеют политику прав интеллектуальной собственности, которая включает положения, требующие, чтобы владельцы соответствующих запатентованных технологий, включенных в стандарт, предоставляли эту интеллектуальную собственность лицам, внедряющим стандарт, на недискриминационных и безвозмездных или разумных условиях роялти (и связывали последующие владельцы основных

¹⁸ Office of Management and Budget Circular Number A-119, as revised February 10, 1998. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/11/Circular-119-1.pdf>.

патентов стандартов на тех же условиях). Чтобы квалифицироваться как добровольный согласованный стандарт для целей настоящего Циркуляра, стандарт, включающий запатентованную технологию, должен регулироваться такими политиками, которые должны быть легкодоступными, устанавливать четкие правила, регулирующие раскрытие и лицензирование соответствующих объектов интеллектуальной собственности и учитывать интересы всех заинтересованных сторон, включая правообладателей и тех, кто стремится внедрить стандарт»¹⁹.

Агентство (определение сходно с данным в Циркуляре 1998 года) должно принимать во внимание политику разработчика стандартов в отношении прав интеллектуальной собственности. Многие органы, разрабатывающие стандарты, проводят политику, требующую, чтобы участвующие правообладатели принимали на себя обязательство лицензировать любую соответствующую запатентованную технологию, включенную в стандарт, на недискриминационных и бесплатных или разумных условиях роялти, а также связывать последующих владельцев патентов, имеющих важное значение для стандартов, теми же условиями.

Таким образом, широкое применение стандартов урегулировано в США на законодательном уровне, для государственных органов и организаций, находящихся под контролем государства, установлено требование по использованию добровольных технических стандартов в своей деятельности и участию в их разработке.

Теперь необходимо исследовать, каким образом связаны патентоохраняемые объекты и стандарты.

Быстрое развитие электронных и информационных технологий в современной экономике привело к тому, что технические требования, включенные в состав стандарта, охватываются патентоохраняемыми объектами. Однако, ранее

¹⁹ OMB Circular A-119: Federal Participation in the Development and Use of Voluntary Consensus Standards and in Conformity Assessment Activities. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/07/revised_circular_a-119_as_of_1_22.pdf.

разработчики стандартов пытались избегать включения в состав стандарт запатентованных технических решений.

В 1932 году Американский национальный институт исследования стандартов дал рекомендацию: в качестве общего правила запатентованные образцы или методы не должны включаться в стандарты. Однако каждый случай следует рассматривать отдельно по существу, и, если патентообладатель желает предоставить такие права, которые позволят избежать монополистических тенденций, вопрос о включении таких запатентованных разработок или методов в стандарт может быть рассмотрен положительно²⁰.

В 1959 году Американский национальный институт исследования стандартов принял политику, позволяющую включать в стандарт запатентованные разработки при условии, что правообладатель будет предлагать лицензии другим лицам на разумных условиях.

В 1980–1990-е годы под воздействием бурного развития технологий ситуация стала меняться, вопрос включения в состав стандартов патентоохраняемых объектов стал особо актуальным. Большинство стандарт-устанавливающих организаций приняли локальные нормативные акты о правах интеллектуальной собственности, в которых имелись положения о патентно-лицензионных политиках.

В этот период также произошло изменение в подходе правового регулирования инновационной сферы и патентной охраны. Если в период 1940-1970-х годов вопросы осуществления исключительного права на патентоохраняемые объекты в составе стандарта были предметом антимонопольного регулирования, то впоследствии применение антимонопольного законодательства стало заметно сокращаться. Осуществление исключительного права на стандарт-необходимые патенты и исполнение FRAND-

²⁰ Bekkers R., Updegrave A. A Study of IPR Policies and Practices of A Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide. National Academies of Science, 2012. P. 3.

обязательств стало регулироваться нормами патентного и обязательственного права.

Аналогично, в 1980–1990-е патентоохраняемые объекты стали охватывать европейские стандарты. В частности, в 1982 году предметом разбирательства в Европейской комиссии стал спор между объединением германских производителей телевизоров Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte GmbH (IGR) и финским производителем телевизоров Solera. IGR, являясь правообладателем двух патентов, необходимых для внедрения немецкого стандарта стерео телевидения, предоставила лицензии своим членам-немецким производителям, однако отказала в выдаче лицензии финской компании Solera, тем самым, заблокировав выход Solera на немецкий рынок стереотелевизоров. После возбуждения дела в Европейской комиссии IGR согласилась предоставить Solera лицензию на тех же условиях, что и своим членам²¹.

В Российской Федерации вопрос включения патентоохраняемых объектов в состав стандарта отражен ГОСТ Р 1.2-2020, согласно которому: «в том случае, если при разработке проекта национального стандарта включаются положения, связанные с использованием объектов патентного права, в том числе описания изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, разработчик стандарта обязан раскрыть информацию об использованных в стандарте принадлежащих ему патентах, а также об известных ему использованных патентах третьих лиц и обеспечить бессрочное лицензирование патента в интересах выполнения требований стандарта на безвозмездной основе. Не допускается включение в стандарт положений, связанных с использованием объектов патентного права, которые защищены патентом, если от патентообладателя (лицензиара) не получено предварительное согласие на бессрочное

²¹ Eleventh Report on Competition Policy. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 1982. P. 63–64.

лицензирование патента в интересах выполнения требований стандарта на безвозмездной основе»²².

ГОСТ Р 1.16-2011 устанавливает: «не допускается включение в предварительный национальный стандарт (далее – предстандарт) объектов, которые защищены патентом. Патентообладатель (лицензиар) вправе заявить о своих правах на изобретение (полезную модель или промышленный образец) в процессе публичного обсуждения проекта предстандарта или после введения утвержденного предстандарта в действие»²³.

Таким образом, в российском правовом порядке по общему правилу включение в состав стандарта патентоохраняемых объектов не допускается, за исключением случая, когда правообладатель дал согласие на безвозмездное использование принадлежащего ему объекта. Такой подход не может способствовать участию инновационных компаний, являющимися патентообладателями в процессах стандартизации и не создает какие-либо дополнительные стимулы для создания и продвижения инноваций.

Кроме того, остается неясным вопрос о том, каким образом разработчик стандарт должен обеспечить бессрочное и безвозмездное лицензирование патентоохраняемого объекта, необходимого для внедрения стандарта, если разработчик сам не является правообладателем. Вызывает также вопрос и о форме даче правообладателем согласия на бессрочное лицензирование патентоохраняемого объекта на безвозмездной основе: каким образом должно быть дано такое согласие и каким образом хозяйствующие субъекты, осуществляющие

²² ГОСТ Р 1.2-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены: утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.06.2020 N 328-ст. М.: Стандартиформ, 2020.

²³ ГОСТ Р 1.16-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены: утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.11.2011 N 561-ст.

внедрение стандарта, могут потребовать исполнения патентообладателем принятых на себя обязательств по безвозмездному лицензированию?

В российском правовом порядке наиболее подходящей правовой конструкцией могла бы являться открытая лицензия, однако предоставление доступа к патентоохраняемому объекту в составе стандарта посредством субинститута открытой лицензии является небезупречным решением и не соответствует опыту, сложившемуся в зарубежных государствах.

С нашей точки зрения, вопрос включения патентоохраняемых объектов в состав стандартов недостаточно подробно отражен в отечественной юридической науке, существующее правовое регулирование комплексно не регулирует вопросы стандартизации и осуществления исключительных прав на патентоохраняемые объекты, которые охватывают стандарт производства. В то же время, в иностранных правовых системах и зарубежной научной доктрине вопросы включения запатентованных технических решений в состав стандартов и регулирования исключительных прав весьма актуальны и детально проработаны. Следует отметить, что коммерциализация патентоохраняемых объектов посредством стандартизации способствовала экономическому росту в ведущих странах мира, переходу к модели инновационной экономики и созданию передовых научно-технических решений.

Как мы уже отмечали ранее, связь стандартизации и осуществления патентообладателями исключительных прав особенно актуальна в информационно-коммуникационной сфере. Производство товаров в информационно-коммуникационной сфере (сотовые телефоны, персональные компьютеры, Интернет-роутеры и т. д.) требует соединения множества различных технических решений, которые защищаются патентами. А. С. Ворожевич отмечает: «указанные продукты, являясь комплементарными разработками, состоят из патентоохраняемых объектов, которые дополняя друг друга, способны

привести к созданию привлекательного с позиции коммерческой реализуемости и (или) решения значимых общественных задач инновационного продукта»²⁴.

Продукты, основанные на информационно-коммуникационных технологиях, обычно включают несколько патентоохраняемых объектов, принадлежащих разным владельцам, которые должны работать на общей платформе для получения требуемого результата. Разумное и недискриминационное лицензирование данных объектов стало ответом на технологическое развитие, которое требовало взаимодействия нескольких технологий и (или) устройств между собой. По мере увеличения разнообразия технологических предложений функция взаимодействия стала важной не только для потребителей (для сохранения возможность перехода с одного устройства на другое), но и для владельцев патента, чтобы эффективно использовать запатентованную разработку.

После того, как стандартизированные технологии (или технические стандарты) введены в действие, инновации должны развиваться с использованием стандарта в качестве базовой платформы. Стандарты гармонизируют различные операционные аспекты отрасли и, таким образом, создают широкую единую платформу для эффективного взаимодействия между патентообладателями.

Таким образом, стандарт–необходимые патентоохраняемые объекты взаимодополняют друг друга, выступая в качестве элементов комплексных инновационных продуктов. Разработка одного правообладателя не имеет существенные преимущества перед разработкой других патентообладателей, в связи с чем по отдельности они не могут создавать коммерчески и технологически привлекательный продукт.

Использование стандартов в производстве товаров, основанных на применении патентоохраняемых разработок, обеспечивает научно-техническое развитие экономики, распространение передовых инновационных разработок по всему миру и создает для производителей стимулы для участия в процессе

²⁴ Ворожевич А. С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дис. ... док. юрид. наук. 12.00.03 / Ворожевич Арина Сергеевна. М., 2021. 387 с.

стандартизации за счет увеличения количества пользователей. Существует мнение, что «патенты стимулируют исследования и разработки и способствуют передаче знаний посредством реализации лицензий. Стандарты, в свою очередь, обеспечивают быстрое распространение знаний и технологий, поскольку являются общедоступными документами»²⁵.

Производителям становится известно о передовых технических решениях, которые могут быть воплощены при производстве коммерчески востребованных инновационных продуктов. Правообладатели получают вознаграждение за внесенный ими вклад в научно-техническое развитие и, тем самым, могут привлечь дополнительные средства для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и создания новых разработок. Такой механизм способствует реализации исключительного права в соответствии с его институциональным назначением и «оправдывает» предоставление патентообладателям эксклюзивных прав на созданные ими разработки в течение определенного срока.

1.2. Условия и порядок принятия патентоохраняемого объекта в стандарт производства инновационного продукта

В предыдущей главе нами был рассмотрен вопрос о связи патентоохраняемых объектов и процессов стандартизации. Теперь следует рассмотреть, каким образом патентоохраняемые объекты принимаются в состав стандарта стандарт-устанавливающими организациями и признаки стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта. Как мы отмечали ранее, разработку и утверждение добровольных стандартов осуществляют стандарт-разрабатывающие (устанавливающие) организации, объединяющие хозяйствующих субъектов в соответствующей отрасли.

²⁵Леонидов К. В., Аронов И. З., Рыбакова А. М. Стандарты, основанные на патентах. Новое направление инновационной стандартизации // Стандарты и качество. 2022. № 4. С. 14–19.

Стандарт-разрабатывающие организации, как правило, действуют по отраслевому принципу. Участниками стандарт-устанавливающих организаций могут являться разработчики (*pure upstream company*), которые осуществляют разработку технологий и заинтересованы в ее включении в состав стандарта с целью получения роялти от продажи продукции, в которых будет воплощена их технологии; «вертикально интегрированные компании», которые осуществляют полный цикл производства товара, начиная от разработки технологии и заканчивая реализацией конечной продукции; а также субъекты, которые сами по себе не являются участниками отраслевого производства, однако осуществляют общественные и публичные функции, которые затрагивают соответствующую отрасль производства: таковыми могут являться государственные органы, образовательные и некоммерческие организации.

В программных документах Международного союза электросвязи указано, что управление внедрением запатентованных технологий в стандарты информационно-коммуникационных технологий требует точного баланса интересов правообладателей и пользователей стандартов. Владельцам прав интеллектуальной собственности необходимы гарантии разумной компенсации за внедрение их инноваций, охраняемых правами интеллектуальной собственности, в процессы разработки стандартов для того, чтобы мотивировать их дальнейший вклад в создание инноваций. Потенциальные пользователи стандартов также требуют обеспечения разумной платы за лицензии в отношении объектов интеллектуальной собственности, чтобы мотивировать соответствие производимой продукции стандартам²⁶.

В зависимости от доступности объектов интеллектуальной собственности стандарты разделяются на открытые и закрытые. В зарубежной доктрине нет единого понимания открытых и закрытых стандартов. В ряде случаев стандарты признаются открытыми, если использование патетоохраняемого объекта доступно

²⁶Understanding patents, competition & standardization in an interconnected world. ITU 2014. URL: https://www.itu.int/en/ITU-T/Documents/Manual_Patents_Final_E.pdf.

для третьих лиц без выплаты вознаграждения правообладателю (royalty-free based standard). Однако некоторые стандарт-устанавливающие организации (например, Международный союз электросвязи²⁷ и Американский национальный институт исследования стандартов) определяют открытые стандарты как общедоступные и разработанные в процессе сотрудничества и достижения консенсуса. Такие стандарты основаны на разумном балансе интересов, исключающем доминирование какой-либо одной из заинтересованных групп, и доступности объектов интеллектуальной собственности на безвозмездной основе или на условиях RAND-лицензии²⁸.

Закрытые стандарты представляют собой стандарты, разработанные одним хозяйствующим субъектом либо очень ограниченной группой субъектов, которые осуществляют полный контроль за процессом стандартизации и внедрением стандарта, доступ к таким стандартам не является общедоступным, в связи с чем данные стандарты называют «пропертиарными».

Общество и государство, безусловно, заинтересовано в участии патентообладателей в разработке открытых стандартов. Участие патентообладателей в процессах стандартизации должно предоставлять им определенные выгоды, установление значительных ограничений в отношении исключительных прав (в т. ч. антимонопольных) на патентоохраняемые объекты, включенные в открытые стандарты, может привести к утрате со стороны патентообладателей интереса к участию в процессах стандартизации и предоставлению неразумно широкого доступа к своим разработкам²⁹.

Отмечается, что инвестиции в исследования и разработки инноваций всегда рискованны и требуют значительных вложений без гарантии коммерческого успеха. Исключительные права на патентоохраняемые объекты стимулируют

²⁷ URL: <https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/open.aspx>.

²⁸ URL: <https://www.csrstds.com/openstds.pdf>.

²⁹ Nikolic I. Licensing Standard Essential Patents: FRAND and the Internet of Things. Great Britain: Bloomsbury Publishing, 2021. P. 17–18.

данные инвестиции. Признание патента существенным для стандарта на основе достигнутого участниками процесса стандартизации консенсуса свидетельствует в какой-то степени о незаменимости технологии, в связи с чем действует принцип «победитель получает все». Таким образом, вознаграждение за включение патентоохраняемой разработки в стандарт должно быть достаточным высоким, чтобы мотивировать патентообладателя внести свой вклад в соответствующую технологию³⁰.

Стандарт-устанавливающие организации в рамках своей деятельности принимают локальные-нормативные акты, в том числе политики о правах интеллектуальной собственности³¹, которые являются обязательными для членов данных организаций. Зарубежные ученые отмечают: «актуальность политик о правах интеллектуальной собственности для деятельности организаций, разрабатывающих стандарты, стала очевидна только в эпоху информационных и коммуникационных технологий, в которую достижение экономических целей стало зависеть от использования большого числа патентов, сетевых эффектов и технической совместимости с другими продуктами»³².

В самом общем виде, стандарт-устанавливающие организации в своих политиках о правах интеллектуальной собственности требуют от участников процесса стандартизации раскрывать информацию о принадлежащих им патентах и о поданных патентных заявках, в которых описываются технические решения, необходимы для реализации и соблюдения требований стандарта. Также в указанных локальных нормативных актах установлено требование по предоставлению доступа к патентоохраняемым объектам, признанными существенными для стандарта, на условиях безвозмездности либо с выплатой

³⁰ Taffet R., Harris P. Chapter 4: Standards and Intellectual Property Rights Policies / Patents and Standards: Practice, Policy, and Enforcement / editor: M. L. Drapkin. American Intellectual Property Law Association. 2018. P. 4–7.

³¹ Intellectual property rights policy (IPR Policy).

³² Bekkers R., Updegrove A. A Study of IPR Policies and Practices of A / Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide. P. 4.

вознаграждения роялти, рассчитанных на условиях справедливости, разумности и недискриминации (разумности и недискриминации)³³. Политика о правах интеллектуальной собственности является ключевым документом в деятельности стандарт-устанавливающих организаций, устанавливая права и обязанности правообладателей-участников процесса стандартизации, порядок признания патентоохраняемых объектов существенными для реализации и т. д. Положения из указанных политик играют большое значение в случае возникновения споров, предметом которых являются стандарт-необходимые патенты.

Давая определение термину стандарт-необходимый патентоохраняемый объект³⁴, следует отметить, что в юридической доктрине не существует однозначного определения данного термина. Это обусловлено разницей в определении существенности для стандарта патентоохраняемых объектов среди стандарт-устанавливающих организаций. Для полного исследования стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов следует рассмотреть процессы разработки и утверждения стандартов и признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым. В качестве примера рассмотрим процесс стандартизации в Институте инженеров электротехники и электроники³⁵.

Разработка нового стандарта, как правило, начинается на основании официального запроса, направляемого в стандарт-устанавливающую организацию. Непосредственно разработку и технический надзор осуществляет Комитет по стандартам, который также определяет объем и характер технического содержания

³³ Fair, reasonable and non-discriminatory – FRAND/ RAND.

³⁴ Standard-essential patent (SEP). В зарубежной научной доктрине, судебной практике и документах стандарт-устанавливающих организаций дословно используется термин «стандарт-необходимый патент». В настоящем исследовании мы будем использовать оба термина: «стандарт-необходимый патент» и термин «стандарт-необходимый патентоохраняемый объект» в качестве синонимичных.

³⁵ URL: <https://standards.ieee.org/develop/develop-standards/process/>; IEEE-SA Standards Board Operations Manual. Approved by the IEEE-SA Standards Board: January 2022. URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_om.pdf.

разрабатываемого стандарта. В процессе разработки стандарта создаются рабочие группы из представителей разных участников отрасли и иных лиц, заинтересованных в разработке стандарта. В рамках рабочих групп осуществляется экспертная оценка предлагаемых технических требований, проводятся встречи привлеченных к работе специалистов, проходит обсуждение проектов стандарта. Одним из принципов работы является широкое обсуждение и привлечение всех лиц, заинтересованных в разработке и принятии стандарта.

После окончательной доработки проекта стандарта и его одобрения рабочей группой проект передается в Комитет по стандартам, в котором члены комитета голосуют за или против утверждения стандарта. В случае одобрения на голосовании проект передается в Ревизионный комитет, а затем передается в Совет по стандартам на утверждение, после чего утвержденный стандарт публикуется и становится общедоступным. При этом, принятые стандарты могут быть впоследствии изменены, исправлены, скорректированы и/или обновлены в зависимости от рыночных условий и других факторов. Процесс разработки стандартов, как правило, занимает до четырех лет.

Для того, чтобы патентоохраняемый объект был признан стандарт-необходимым правообладатель должен направить в стандарт-устанавливающую организацию гарантийное письмо³⁶ по форме, установленной локально-нормативными документами. В Институте инженеров электротехники и электроники регистрацию и публичное размещение данных писем осуществляет Комитет по патентам. Локальными нормативными актами Института инженеров электротехники и электроники установлена обязанность для участников процесса стандартизации уведомить стандарт-разрабатывающую организацию о наличии патентных прав на технологию, подлежащую включению в состав стандарта. Если Институт инженеров электротехники и электроники получает уведомление о том, что предполагаемый стандарт может потребовать использование патентоохраняемого технического решения, то организация до утверждения

³⁶ letter of assurance.

стандарта должна запросить гарантийное письмо от патентообладателя или заявителя патентной заявки.

В гарантийном письме правообладатель должен идентифицировать патентоохраняемый объект, а именно патентную формулу, охватывающую технологию стандарта. В гарантийном письме указывается, готов ли предоставить правообладатель лицензию на патент безвозмездно либо по разумной ставке роялти, свободной от какой-либо несправедливой дискриминации лиц, желающих использовать патентоохраняемый объект.

Теперь обратимся к понятию стандарт-необходимого патента и определению его признаков.

В уставе Совета по стандартам Институт инженеров электротехники и электроники дано определение «существенной патентной формулы»³⁷, которая означает любую патентную формулу, использование которой необходимо для реализации обязательной или факультативной части стандарта, когда на момент утверждения стандарта не было коммерчески и технически осуществимых альтернативных методов реализации вышеуказанного нормативного пункта стандарта без нарушения интеллектуальных прав³⁸.

Из анализа политик стандарт-устанавливающих организаций следует, что используется понятие именно патентной формулы, которая определяет объем правовой охраны технического решения. Использование термина патентная формула обусловлено тем, что стандарт-необходимые патенты, как правило, включают в себя многозвенные патентные формулы, состоящие из нескольких независимых пунктов, количество которых соответствует количеству объединенных в группе изобретений.

³⁷ Patent essential claim.

³⁸ IEEE-SA Standards Board Bylaws Approved by the IEEE-SA Board of Governors: February 2022. Clause 6.1. P. 15. URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf.

Щербачева Л. В. обоснованно отмечает: «в США правовая охрана многозвенных патентных формул строится без выделения новых признаков в отдельную часть. Она состоит из большого количества пунктов, которые являются независимыми. Объясняется это тем, что каждый пункт такой формулы начинается с повтора тех признаков, которые уже были изложены в предыдущих пунктах, в которых имеется один или несколько новых элементов. При таком построении признание недействительным любого пункта не влечет недействительности других пунктов, а использование признаков, изложенных в любом пункте формулы, является нарушением прав патентообладателя»³⁹.

Апелляционный суд по федеральному округу США в одном из дел указал, что патент считается нарушенным, если нарушается какой-либо пункт патентной формулы <...> по каждому пункту патентной формулы имеет место отдельное изложение запатентованного изобретения⁴⁰.

Патенты часто включают в себя множество пунктов патентной формулы, часть из которых являются существенными для реализации стандарта, а другая часть не признается необходимой для стандарта. Значение такого разделения заключается в том, что только в отношении существенной для стандарта части патентной формулы возникают обязательства, связанные с участием патентообладателя в процессе стандартизации: по раскрытию информации о наличии патентной охраны, по предоставлению доступа.

В деле «In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.»⁴¹ правообладатель Innovatio подал иск к группе пользователей и производителей беспроводных маршрутизаторов о нарушении 441 пунктов патентных формул в отношении 23 патентов. Возражая против иска, ответчики утверждали, что нарушенные пункты

³⁹ Щербачева Л. В. Ответственность за нарушение патента в Российской Федерации и зарубежных странах // Вестник Московского университета МВД России. 2014. №12. С. 101–105.

⁴⁰ *Pall Corp. v. Micron Separations, Inc.*, 66 F.3d 1211, 1220 (Fed. Cir. 1995): «each claim is a separate statement of the patented invention».

⁴¹ *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.* (N.D. Ill. 2013).

патентных формул являются существенными для стандарта 802.11, утвержденного Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), в связи с чем при определении убытков, по мнению ответчиков, должны быть применены требования RAND, что позволило бы ограничить размер присуждаемых убытков. Ответчики оспорили существенность для стандарта 168 пунктов патентных формул. Суд, проанализировав политику Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) о правах интеллектуальной собственности, определил, что пункт патентной формулы будет считаться существенным, если единственный коммерчески и технически осуществимый способ внедрения стандарта состоит в нарушении патента, а пункт патентной формулы охватывает, по крайней мере частично, технологию, использование которой требуется для соблюдения стандарта. По результатам анализа суд пришел к выводу, что все спорные 168 пунктов патентной формулы являются существенными.

Суд также отклонил доводы ответчиков о том, что обязательство Innovatio лицензировать существенные пункты патентной формулы распространяется также на другие пункты формулы, исходя из толкования политики о правах интеллектуальной собственности, а также общих принципов патентного права.

Позиция ответчиков заключалась в том, что обязательство предоставить лицензию на условиях RAND распространяется на весь патент, если какой-либо из пунктов патентной формулы является существенным для стандарта. Правовая позиция была мотивирована тем, что в письмах-гарантиях, правопреемники истца обязались лицензировать именно патенты в полном объеме, без выделения пунктов патентной формулы. Однако, суд указал, что уставные документы IEEE прямо устанавливают, что только некоторые пункты формулы, могут быть существенными для стандарта, что обещание предоставить лицензию на любой стандарт-необходимый патент следует интерпретировать как обещание лицензировать только стандарт-необходимые пункты формулы изобретения, в связи с чем суд оценивает каждый пункт патентной формулы на предмет существенности для стандарта.

Таким образом, существенность технического решения для стандарта определяется исходя из пунктов патентной формулы, как первоисточника определения объема патентной охраны («патентных притязаний»). Отдельно взятый патент может включать в себя как пункты, которые являются стандарт-необходимыми, так и пункты, не являющиеся существенным для внедрения стандарта.

Если обратиться к Политике по интеллектуальной собственности Европейского института стандартизации, то данная стандарт-устанавливающая организация определяет существенность применительно к интеллектуальным правам, в соответствии с которым «когда по техническим причинам невозможно производить или эксплуатировать оборудование или применять методы, которые соответствуют стандарту, не нарушая прав интеллектуальной собственности, такие права признаются существенными»⁴².

А. С. Ворожевич дает определение стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам как: «технические решения, при отсутствии которых невозможно производить, продавать, ремонтировать, эксплуатировать и иным образом распоряжаться продуктом или методом, охватываемым стандартом»⁴³.

Определение существенности или необходимости технического решения для стандарта основано, как правило, на двух аспектах: техническом и экономическом. С технической точки зрения, существенность патентоохраняемого объекта для стандарта означает в принципе отсутствие каких-либо альтернативных технологий, которые можно было бы использовать при внедрении стандарта. С экономической точки зрения, существенность может означать отсутствие иных экономически рациональных для использования технических решений: альтернативная технология объективно существует, однако ее применение повлечет для

⁴² ETSI Intellectual Property Rights Policy (30 March 2022). ANNEX 6. URL: <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>.

⁴³ Ворожевич А. С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Ворожевич Арина Сергеевна. М., 2021. 390 с.

хозяйствующего субъекта огромные затраты, в результате чего дальнейшее производство станет нерентабельно.

Следует отметить, что многие политики стандарт-разрабатывающих организаций не содержат норм, на основании которых существенность для стандарта может определить как техническую и (или) коммерческую, ограничиваясь только указанием на невозможность использования стандарта без нарушения патентных прав⁴⁴.

В политике Института инженеров электроники и электротехники о правах интеллектуальной собственности допускается, что патентоохраняемый объект может быть признан стандарт-необходимым в случае, если на момент утверждения стандарта отсутствовала, в т. ч. коммерчески осуществимая альтернатива реализации стандарта, не нарушающая интеллектуальные права. Европейский институт стандартизации телекоммуникаций прямо исключает коммерческий аспект при оценке невозможности использования альтернативных технологий для реализации стандарта.

Определение коммерческой незаменимости для стандарта было отражено деле «In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.», в котором Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс подтвердил интерпретацию требования, содержащегося в политике о правах интеллектуальной собственности Института инженеров электроники и электротехники (IEEE) о коммерческой существенности патентоохраняемого объекта, мотивируя свой вывод тем, что «даже если на момент утверждения стандарта имелась какая-то непомерно дорогая альтернатива, патент остается стандарт-необходимым, поскольку альтернатива не является коммерчески осуществимой».

Следует отметить, что стандарты состоят из обязательных элементов (*mandatory features*), которые должны соблюдаться всеми производителями, внедряющими стандарт, а также необязательных и альтернативных элементов

⁴⁴ Bekkers R., Updegrave A. A Study of IPR Policies and Practices of A Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide. P. 40.

(*optional and alternative features*). Последние элементы под воздействием технических и рыночных факторов могут получить широкое распространение среди производителей, внедряющих стандарт. В зависимости от охвата вышеуказанных элементов меняется и ценность патентоохраняемого объекта, что проявляется при предоставлении лицензии. Кроме того, в стандарте могут быть описаны «вспомогательные технологии» (*enabling technologies*), которые могут являться необходимыми для соблюдения стандарта, но не являются его составной частью. Патентоохраняемые объекты, охватывающие вспомогательные технологии, не считаются обязательными и необходимыми для реализации стандарта⁴⁵.

Политики стандарт-устанавливающих организаций, как правило, определяют, должна ли формула патента считаться существенной только для реализации обязательных частей стандарта, или же формула патента также будет считаться существенной, если она охватывает альтернативные или необязательные части. В большинстве политик о правах интеллектуальной собственности патентоохраняемый объект признается стандарт-необходимым, в т.ч. если он охватывает необязательные части стандарта. В отношении альтернативных элементов стандарта ситуация обстоит несколько иначе. Здесь следует привести пример Европейского института стандартизации телекоммуникаций, в политике которого указано: «если стандарт может быть реализован только техническими решениями, все из которых являются нарушением прав интеллектуальной собственности, все такие техническое решения считаются важными».

Развитие информационно-коммуникационных технологий чрезвычайно динамично, новые технологии стремительно вытесняют старые, патентоохраняемые объекты, являвшиеся существенными для реализации

⁴⁵ Contreras J. L. Essentiality and Standards-Essential Patents (April 26, 2017) // Cambridge Handbook of Technical Standardization Law – Antitrust, Competition and Patent Law / J. L. Contreras, ed., 2017 // University of Utah College of Law Research Paper No. 207. URL: <https://ssrn.com/abstract=2958853>.

стандартов, могут со временем перестать быть таковыми. В связи с чем большое значение имеет момент, в который патентоохраняемый объект признается как стандарт-необходимым.

Во многих политиках стандарт-устанавливающих организаций прямо не указывается временной период, в который должна быть определена существенность технического решения для стандарта, но имеется требование, чтобы раскрытие информации о патентоохраняемых объектах или предложения о предоставлении доступа на условиях FRAND делались в определенное время (например, в период утверждения стандарта, до голосования по техническому предложению и т. д.).

В Институте инженеров электроники и электротехники таким период является момент утверждения стандарта. Аналогичным образом дано определение в Европейском институте телекоммуникационных стандартов. В вышеобозначенном деле «In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.» суд указал, что патент считается стандарт-необходимым в том случае, если на момент утверждения стандарта отсутствовали альтернативные технические решения, и что последующее появление альтернативной технологии не означает прекращение существенности патента для реализации стандарта⁴⁶.

Таким образом, обстоятельства, свидетельствующие о технологической и экономической незаменимости патентоохраняемого объекта, должны приниматься во внимание, если они сложились на момент разработки и (или) утверждения стандарта.

Однако процесс стандартизации и признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым имеет ряд проблем. В частности, существует проблем чрезмерного признания патентов стандарт-необходимыми (over-declaration). В ряде судебных дел было установлено, что из всего заявленного количества патентов только часть действительно являлись существенными для стандарта.

⁴⁶ In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig. (N.D. Ill. 2013, 938).

Проблема заключается в том, что стандарт-устанавливающие организации не осуществляет проверку действительной существенности патентоохраняемого объекта для стандарта, возлагая на участников процесса стандартизации, обязанность выявлять технические решения, необходимые для соблюдения стандарта. В данном случае выявление существенных для стандарта патентов зависит от индивидуальных знаний участника процесса стандартизации. Из всех политик стандарт-разрабатывающих организаций только ETSI требует от участников прилагать «разумные усилия» для выявления и раскрытия существенных стандартов. В случае, если бы стандарт-разрабатывающие организации проводили доскональный патентный поиск это привело бы к существенному удорожанию и увеличению по времени процесса стандартизации.

Проблема чрезмерного признания патентов стандарт-необходимыми обусловлена несколькими факторами. Во-первых, правообладатели для получения максимального размера роялти закономерно увеличивают количество патентов, используемых при реализации стандарта, в составе патентного портфолио. Во-вторых, раскрытие информации о патентах или патентных заявках происходит до утверждения стандарта, к моменту утверждения стандарта информация может быть уже неактуальной. Кроме того, со временем на патентоохраняемые объекты может истечь срок действия исключительных прав, патенты могут быть признаны недействительными и т.д., в связи с чем существенность для стандарта может стать неактуальной. В-третьих, опасаясь привлечения к ответственности за неисполнение обязанности по раскрытию существенных для стандарта патентов, предпочитают раскрыть больше патентов для их признания стандарт-необходимыми. В случае, если патентоохраняемый объект будет признан существенным для стандарта, и патентообладатель не сообщит о наличии у него прав, то правообладателю может быть отказано в защите исключительного права ввиду злоупотреблением права на защиту⁴⁷ или нарушения антимонопольного

⁴⁷ Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp. (Fed. Cir. 2008, 1008) // Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. Apple Inc., 899 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2018).

законодательства (если будет доказано, что в случае своевременного раскрытия информации стандарт-разрабатывающая организация утвердила бы иной стандарт)⁴⁸.

Как правило, факт чрезмерного признания патентов стандарт-необходимыми не становится очевидным до тех пор, пока патентообладатель не попытается защитить принадлежащие ему патенты в случае нарушения.

Для решения проблемы чрезмерного объявления патентоохраняемых объектов стандарт-необходимыми Контрерас предложил совокупную систему роялти, данный метод называется «pseudo-pool approach». В рамках этой системы в отношении применяемых в составе стандарта патентов будет устанавливаться совокупный лицензионный платеж, который должен быть установлен участниками стандарт-устанавливающей организации. Доходы от предоставления лицензий на патенты, охватывающие стандарт, должны быть разделены между патентообладателями, которые имеют возможность оспорить существенность того или иного патента для стандарта. Тем самым, будет повышена дисциплина и ответственность участников процесса стандартизации при объявлении правообладателями принадлежащих им патентоохраняемых объектов стандарт-необходимыми⁴⁹.

Однако данное предложение не является безупречным, поскольку существует риск многочисленных и длительных споров между правообладателями стандарт-необходимых патентов в попытках получить большую долю на рынке, что может вводить в заблуждение иных хозяйствующих субъектов, реализующих стандарты. Кроме того, существуют риски антиконкурентных сговоров между патентообладателями, в том числе в целях поддержания цен на технологии, необходимые для реализации стандартов.

⁴⁸ Rambus v. F.T.C, 522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008).

⁴⁹ Contreras J. L. Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing (March 13, 2013). 79 // Antitrust Law Journal. 2013. Vol. 47. URL: <https://ssrn.com/abstract=2232515>.

Следует отметить, что в ряде отраслей производства электроники, как правило, осуществляется лицензирование в рамках «патентных пулов», которые наиболее распространены в отношении таких стандартов как MPEG, CD, DVD. Патентные позволяют производителям снизить транзакционные издержки и сократить суммы отчисляемых в пользу патентообладателей роялти, а также получить права использования в отношении всех технологий, которые могут быть применены при внедрении стандарта. Для обладателей патентов использование «патентных пулов» позволяет повысить эффективность лицензирования принадлежащих им патентоохраняемых объектов, а также более эффективно осуществлять защиту исключительных прав. Лицензирование на основе «патентных пулов» оправдано, если «патентный пул» позволяет полностью осуществлять внедрение стандарта.

В качестве одной из ключевых проблем следует отметить то обстоятельство, что стандарт-устанавливающие организации не гарантируют существенность патентной формулы для стандарта, а также не отвечают за достоверность сведений о действительности и об объеме правовой охраны формулы патента, указанного в гарантийном письме. Кроме того, стандарт-устанавливающие организации не гарантируют соблюдение патентообладателем требований справедливости, разумности и недискриминации при заключении лицензионных договоров с пользователями стандартов.

По сути стандарт-устанавливающие организации могут предоставить информацию о включении патентоохраняемого объекта в состав стандарта, однако конкретные обстоятельства существенности запатентованной разработки для стандарта, действительности правовой охраны технического решения в составе стандарта и соответствия условий лицензирования требованиям справедливости, разумности и недискриминации (FRAND) могут являться предметом оценки только при возникновении между сторонами спора, который подлежит разрешению в судебном порядке.

По результатам исследования можно сделать вывод, что стандарт-необходимый патентоохраняемый объект является охраняемым технически

решением, без использования которого технически и (или) экономически невозможно или очень затруднительно реализовать (внедрить) стандарт производства. Признание патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым (существенным для стандарта) осуществляется на основании публичного заявления правообладателя, направленного в стандарт-устанавливающую организацию.

Оспаривание статуса стандарт-необходимого патента возможно в судебном порядке в делах о нарушении исключительного права на патент и (или) о нарушении FRAND-обязательства.

Преимущества признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым, помимо увеличения количества пользователей и успешной коммерциализации для правообладателя, заключается так же в том, что технические решения, охватывающие стандарт производства, с наибольшей вероятностью получают правовую охрану во многих странах. Стандарт-необходимые патенты, как правило, имеют больше цитирующих ссылок в качестве обоснования предшествующего уровня техники при патентовании новых технических решений. Посредством включения патента в состав стандарта можно отделить «прорывные» технические решения от запатентованных технических решений, которые не представляют собой серьезный вклад в научно-техническое развитие.

Таким образом, участие правообладателей в процессе стандартизации и признание патентов стандарт-необходимыми способствует реализации не только частных интересов патентообладателей, желающих получить максимальную выгоду от коммерциализации патентоохраняемой разработки, но и публичные интересы, которые направлены на повышение существующего уровня техники при предоставлении правовой охраны новым техническим решениям. Посредством стандартизации общество узнает о наличии технически и коммерчески успешных научно-технических достижений, лица, вложившие существенные средства в разработку значимого патентоохраняемого объекта, получают дополнительные

стимулы к разработке новых технологий, что, в конечном счете, идет на пользу всего общества и экономики.

Далее рассмотрим последствия признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым.

1.3. Последствия принятия патентоохраняемого объекта в стандарт производства инновационного продукта: общая характеристика

Включение патентоохраняемого объекта в состав стандарта влечет значительные юридические и экономические последствия как для конкретного патентообладателя, так и для всех участников отрасли производства.

Правовое регулирование исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты должно учитывать важные экономические факторы, которые обусловлены широким применением запатентованной разработки производителями в целях соблюдения требования стандарта. Правовые механизмы должны минимизировать негативные экономические последствия, связанные с использованием патентоохраняемого объекта в качестве основы для производства множества продуктов и получением патентообладателем большой рыночной власти, и, в то же время, поощрять и гарантировать экономические стимулы для продвижения инноваций в производстве.

При этом, существующее правовое регулирование инновационной сферы влияет на выбор патентообладателями и хозяйствующими субъектами в определенной отрасли производства модели экономического поведения и бизнес-стратегий.

В юридическом аспекте принятие патентоохраняемого объекта в состав стандарта оказывает значительное влияние на правомочия патентообладателя и устанавливает специальные пределы осуществления и защиты исключительного права. Кроме того, участие патентообладателя в процессе стандартизации влечет возникновение для него обязанности по раскрытию информации о принадлежащих патентоохраняемых объектах, которые являются и (или) могут являться

существенными для стандарта. Указанная обязанность не входит в состав правомочий, присущих конкретному исключительному праву, но может рассматриваться как дополнительное требование к добросовестному осуществлению гражданских прав.

Обязанность по раскрытию информации касается как уже выданных правообладателю патентов, так и поданных патентных заявок, которые могут потенциально охватывать технические требования в составе стандарта.

Обязанность раскрыть информацию о патентной заявке обусловлено тем, что в отличие от уже выданных патентов заявки далеко не всегда находятся в общем доступе. В большинстве стран мира патентные заявки публикуются через восемнадцать месяцев после подачи, в США некоторое время назад патентные заявки не публиковались в принципе до момента выдачи патента. С 1999 года большинство патентных заявок США публикуются через восемнадцать месяцев после их подачи в патентное ведомство, однако для некоторых случаев по-прежнему сохраняется возможность не публиковать информацию о поданной патентной заявке⁵⁰.

Раскрытие информации о поданных патентных заявках позволяют исключить ситуацию, при которой утвержденный стандарт впоследствии оказался охватываемым запатентованным техническим решением, о котором не было известно на момент его утверждения. Стратегия патентообладателей по сокрытию информации о принадлежащих им патентах или о поданных патентных заявках называется «патентной засадой» (patent ambush). В случае успешности данной стратегии участники соответствующей отрасли производства оказываются «заблокированными» в возможности выбора альтернативных технологий для соблюдения стандарта, а патентообладатель получает серьезные экономические рычаги воздействия на поведение участников отрасли производства. Стратегия «патентной засады» неоднократно становилась предметом патентных и антимонопольных споров в США.

⁵⁰ § 122 United States Code. Title 35. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/122>.

В предыдущем параграфе мы описывали, каким образом происходит раскрытие информации о запатентованных технических решениях в период разработки стандарта. Однако, раскрытие информации о патентоохраняемых объектах, являющихся существенными для стандарта, может иметь место и после утверждения стандарта. Отмечается, что 44% патентов, охватывающих стандарт Wi-Fi, раскрываются после утверждения окончательных технических спецификаций для стандарта, отношении стандартов 4G LTE (версии 8 и 11) после разработки окончательной версии – раскрываются более 90% патентоохраняемых объектов⁵¹.

Раскрытие информации после утверждения стандарта именуется в зарубежной доктрине как «ex-post disclosure». Причина такого вида раскрытия информации о патентоохраняемых объектах заключается в том, что технологии и технические решения, которые охватывают требования стандарта, достаточно часто создаются параллельно с разработкой стандарта. Исследования зарубежных ученых показывают, что в процессе стандартизации редко используются уже готовые технические решения, большинство технологий не существуют до момента разработки стандарта⁵². Это обстоятельство также учитывается при расчете FRAND-роялти на основании принципа приростной стоимости (ex ante incremental value approach), речь о котором пойдет в следующей главе.

Раскрытие информации в период разработки стандарта, с одной стороны, ставит в известность разработчиков о наличии патентных прав на технологии, которые могут быть включены в стандарт, и позволяет последним принять оптимальное решение для последующего утверждения стандарта. Однако, с другой стороны, раннее раскрытие информации еще не означает, что патентоохраняемый

⁵¹ Biddle B. Five Reasons Why Patent Disclosure in Standards-Setting Organizations Doesn't Work (And What to Do Instead). URL: <https://ssrn.com/abstract=2669893>.

⁵² Taffet R., Harris P. Chapter 4: Standards and Intellectual Property Rights Policies // Patents and Standards: Practice, Policy, and Enforcement / editor: M. L. Drapkin. American Intellectual Property Law Association, 2018 P. 4–13.

объект будет обязательно признан необходимым для соблюдения стандарта, поскольку разработчики могут выбрать, в итоге, альтернативную технологию. Если речь идет о патентных заявках, то на момент разработки и даже утверждения стандарта не существует абсолютных гарантий принятия патентным ведомством решения о предоставлении правовой охраны и выдаче патента на техническое решение. Раскрытие информации о наличии патентоохраняемых объектах и (или) патентных заявках в период разработки стандарта до его утверждения именуется «ex ante disclosure».

Помимо раскрытия информации о принадлежности патентоохраняемых объектах до или после утверждения стандарта выделяется раскрытие информации с точным определением патентов (*specific disclosure*) и общее раскрытие – без точного указания конкретных патентов (*blanket disclosure*). Общее раскрытие информации о патентах означает, что правообладатель обязуется предоставить лицензию на условиях FRAND или безвозмездную лицензию в отношении всех принадлежащих ему патентоохраняемых объектов, которые могут оказаться необходимыми для соблюдения стандарта.

В уставе Института инженеров электроники и электротехники содержится термин «общее гарантийное письмо»⁵³, которое применяется к «существенным патентным пунктам формулы, в отношении которых лицо, предоставившее гарантийное письмо, может в настоящее время или в будущем иметь возможность предоставить лицензию»⁵⁴.

В качестве примера общего раскрытия (без указания конкретного патента) мы предлагаем гарантийное письмо, предоставленное компанией Cisco Systems Inc., в котором компания обязуется предоставить доступ (осуществлять лицензирование) неограниченному кругу лиц в отношении всех патентов,

⁵³ Blanket Letter of Assurance.

⁵⁴ IEEE-SA Standards Board Bylaws Approved by the IEEE-SA Board of Governors: February 2022. Clause 6.1. P. 18. URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf.

являющихся существенными для стандарта 802.11 be (Wi-Fi 7) (стандарт связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), которые принадлежат или будут принадлежат компании, на разумных и недискриминационных условиях⁵⁵.

В качестве другого примера раскрытия с точным определением патента предлагаем гарантийное письмо, предоставленное компанией ARRIS Enterprise LLC, в котором компания обязуется предоставить доступ (осуществлять лицензирование) неограниченному кругу лиц в отношении патентной заявки на техническое решение «Электронное устройство, имеющее первое радио и второе маломощное радио для пробуждения первого радио», являющееся существенными для стандарта 802.11 ba (стандарт передачи радиосигнала пробуждения), на разумных и недискриминационных условиях⁵⁶.

Общее раскрытие информации предоставляет больше гарантий того, что при выявлении патентоохраняемого технического решения лицу, осуществляющему внедрение стандарта, будет предоставлен доступ на условиях, указанных в политике стандарт-устанавливающей организации и гарантийном письме. Важен и следующий аспект – для полной реализации и внедрения какой-либо технологии инновационные компании зачастую осуществляют лицензирование принадлежащих им запатентованных разработок посредством патентного портфолио, включающего в себя группу патентов, охватывающих практически одно и то же техническое решение. Точное раскрытие информации (specific disclosure) в отношении каждого патента требует от патентообладателя больше затрат на выделение отдельно взятых патентов из патентного портфолио и значительно сужает количество патентоохраняемых объектов, в отношении которых пользователи могут потребовать предоставления FRAND-лицензии. В

⁵⁵ URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/governance/patcom/loa-802_11be-cisco-01Oct2020.pdf.

⁵⁶ URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/governance/patcom/loa-802_11ba-Arris-05Jan2021.pdf.

исследованиях зарубежных ученых отмечается, что в большинстве случаев патентообладатели предпочитают общее раскрытие информации о принадлежащих им патентоохраняемых объектах⁵⁷.

Далее рассмотрим последствия признания патентоохраняемого объекта в отношении принадлежащего патентообладателю исключительного права.

Общеизвестный факт, что правомочия патентообладателя в отношении принадлежащего запатентованного технического решения охватываются исключительным правом. В нашем исследовании мы не будем вдаваться в подробный анализ подходов к пониманию исключительного права, а также его правопорождающих фактов. Отметим лишь, что исключительное право предоставляет патентообладателю позитивные и негативные правомочия.

Позитивные правомочия выражаются в возможности патентообладателя использовать и распоряжаться принадлежащим право на патентоохраняемый объект любыми способами, не противоречащими закону. Позитивные правомочия по своей сути позволяют правообладателю эксклюзивно в течение срока правовой охраны технического решения извлекать прибыль от его использования и распоряжения, что обеспечивает стимулирование инновационной деятельности.

Негативные правомочия выражаются в том, что правообладатель по своему усмотрению вправе запрещать иным лицам использовать патентоохраняемый объект. Отсутствие разрешения правообладателя влечет признание незаконным использование патентоохраняемого объекта третьим лицом и наступление ответственности за нарушение исключительного права.

Исключительное право, являясь по своей правовой природе абсолютным, не является безграничным. Сфера господства правообладателя над охраняемым объектом определяется действующими в отношении исключительного права ограничениями и обременениями. Следует отметить, что научной доктрине нет

⁵⁷ Bekkers [et al.]. Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents // EUR 30111 EN / N. Thumm (ed.), Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. P. 92.

единого подхода к разграничению понятий ограничений и обременений исключительного права.

По мнению А. С. Ворожевич, сфера господства обладателя исключительного права ограничивается тремя институтами: границами, исключительного права, пределами его осуществления и обременения. Данные институты обладают принципиальными сущностными и функциональными отличиями, занимают различное место в механизме правового регулирования⁵⁸.

Таким образом, основное назначение ограничений исключительного права заключается в приведении исключительного права в соответствие с его институционально-функциональным назначением, а также в обеспечении баланса частных и публичных интересов.

Согласно статье 7 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение ТРИПС) охрана и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу, передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств⁵⁹.

По мнению В. А. Микрюкова: «под ограничениями исключительных прав следует считать установление или сужение границ (пределов) осуществления права интеллектуальной собственности, выражающихся в сужении имеющихся дозволений, наложении запретов и дополнительных положительных обязанностей...обременением исключительного права следует считать права третьих лиц на обремененный результат интеллектуального труда, установленные дополнительно к основному исключительному праву и следующие за основным

⁵⁸ Ворожевич А. С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.03 / Ворожевич Арина Сергеевна. М., 2021. С. 77.

⁵⁹ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS). Заключено в г. Марракеше 15.04.1994 // Собрание законодательства РФ. – 10 сентября 2012 г. – № 37 (приложение, ч. VI). – С. 2818–2849.

правом независимо от смены его субъекта, обременение исключительного права подразумевает трансляцию некоторых составляющих его правомочий пользователям с сохранением перераспределенных прав в потенциальном виде у правообладателя (вследствие заключения авторских и лицензионных договоров, установления права преждепользования, права доступа и др.)»⁶⁰.

Границы исключительного права являются правовым субинститутом, разделяющим сферу контроля правообладателя и сферу свободного использования всеми иными лицами объекта интеллектуальных прав (его отдельных элементов). Границы исключительного права являются универсальными и не зависят от правореализационных действий правообладателя. Выделяются временные, территориальные, содержательные и объектные границы.

В настоящем исследовании нами будут рассматриваться пределы осуществления исключительного права и его обременения. Признание патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым практически не изменяет границы исключительного права и не создает дополнительного случая свободного использования: использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта третьими лицами возможно только при наличии согласия правообладателя, выражаемого в виде предоставленной лицензии. Использование запатентованной разработки в отсутствие разрешения правообладателя влечет за собой ответственность за нарушение исключительного права.

Большой вклад в развитие концепции пределов осуществления исключительных прав был внесен российским ученым А. С. Ворожевич, в связи с чем считаем необходимым отразить основные теоретические положения.

По мнению А. С. Ворожевич: «пределы представляют собой правовой инструмент воздействия на поведение правообладателя, обеспечивающий соответствие конкретных правореализационных практик институциональному назначению исключительного права. Указанные пределы обусловлены ценностно-функциональными принципами исключительного права и выражаются в стандартах,

⁶⁰ Микрюков В. А. Ограничения и обременения гражданских прав. М.: Статут, 2007. 255 с.

тестах (совокупности условий), с позиции которых конкретная правореализационная практика правообладателя (в том числе, отказ в выдаче лицензии, предъявление иска о нарушении исключительного права) признается противоречащей функциям исключительного права и общественным интересам»⁶¹.

А. С. Ворожевич, рассматривая особенности пределов исключительного права, указывает: «существует два уровня указанных пределов: общий запрет на злоупотребление правом и специальные стандарты оценки поведения сторон (правообладателя и лица, заинтересованного в использовании патентоохраняемого объекта). Для пресечения недобросовестных лицензионных практик патентообладателей заинтересованному лицу необходимо доказать наличие «объектного критерия»: особое социальное и (или) экономическое значение спорного патентоохраняемого объекта, относимость его к необходимым (в том числе, в соответствии с фактическими и формальными стандартами, установленными на данном рынке) элементам для производства комплексного инновационного продукта; для обеспечения кумулятивного инновационного развития (основное изобретение по отношению к зависимому, обладающему важным техническим значением и экономическими преимуществами)»⁶².

Инструментом пресечения ненадлежащих способов и форм реализации субъективного права является применение пределов его осуществления. Пределы осуществления исключительного права, как правило, универсальны и распространяются на все существующие исключительные права в зависимости от охраняемых объектов интеллектуальной собственности. Однако, их применение всегда носит адресный характер, т. е. зависит от действий конкретного правообладателя, в отличие от границ исключительного права. А. С. Ворожевич отмечает: «специальные пределы осуществления, призванные сообразовать действия правообладателя с функциями исключительных прав, несмотря на их

⁶¹ Ворожевич А. С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дис. ... д-ра юрид. наук. С. 15–22.

⁶² Ворожевич А. С. Там же.

универсальность, на практике могут быть применены только в отношении прав на объекты, обладающие особым социально-экономическим значением»⁶³. В частности, специальные пределы осуществления исключительного права действуют применительно к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам.

Помимо границ и пределов осуществления исключительного права существуют также его обременения, которые могут быть как договорного характера (например, лицензия, следующая за исключительным правом), так и внедоговорного происхождения. Последние возникают в результате установленных в законе юридических фактов: права преждепользования или послепользования. В зарубежной научной литературе отмечается, что стандарт-необходимые патентоохраняемые обременяются FRAND-обязательствами⁶⁴.

По нашему мнению, ограничения и обременения исключительного права, действительно, отличаются по своей правовой природе и функциям. Вместе с тем, их совместное использование при описании характеристик исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты не приводит к какому-либо противоречию. Данные понятия позволяют наиболее полно раскрыть юридические последствия признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым.

Помимо обязанности раскрывать информацию о патентоохраняемых объектах, без использования которых невозможно реализовать требования стандарта производства, политики стандарт-устанавливающих организаций содержат нормы, обязывающие патентообладателя предоставить третьим лицам право использования в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов на определенных условиях. В большинстве случаев такие условия квалифицируются как разумные и недискриминационные (reasonable and non-discriminatory – RAND), такая формулировка чаще применяется в политиках стандарт-устанавливающих организаций США. В европейских организациях

⁶³ Ворожевич А. С. Там же.

⁶⁴ Encumbered standard essential patents.

имеется также указание на требование справедливости (fair – FRAND). Ввиду отсутствия принципиальных отличий в сущности данных условий мы будем использовать в настоящей работе аббревиатуру FRAND. Обязательства по предоставлению доступа к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам на условиях справедливости, разумности и недискриминации именуют в правовой доктрине как FRAND-обязательства⁶⁵.

Подробный анализ требований справедливости, разумности и обеспечения недискриминационного доступа будет изложен в следующей главе. Отметим, что политики стандарт-устанавливающих организаций не содержат условий о конкретном размере роялти и иных условий использования стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта. Проверка соблюдения требований FRAND, как правило, осуществляется на основании сложившейся модели поведения патентообладателя. Отсутствие четко установленных условий предоставления доступа объясняется экономическими факторами, меняющимися под воздействием рыночных механизмов, и недопустимостью произвольного вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, несовместимого с принципом свободного рынка. Конкретные положения и критерии, которые проясняют квалификацию требований FRAND, были выработаны в судебной практике соответствующих правовых порядков.

Политики стандарт-устанавливающих организаций о правах интеллектуальной собственности содержат запрет на обсуждение между участниками процесса стандартизации условий лицензирования стандарт-необходимых патентов. Во многом, такой запрет связан с риском возникновения антиконкурентных эффектов, в результате которых принятие в состав стандарта технологии, охватываемой патентом, может быть поставлено в зависимость от обязанности предоставить лицензию на конкретных условиях.

В качестве примера можно привести поправки 2014–2015 годов, внесенные в политику Института инженеров электроники и электротехники о правах

⁶⁵ FRAND-commitments.

интеллектуальной собственности, которыми были расценены в американской научной и юридической среде как результат несправедливого и антиконкурентного процесса, в результате которого группа разработчиков – пользователей стандартов вступила в сговор, чтобы заставить комитет Института инженеров электроники и электротехники проголосовать за утверждение стандартов с наиболее благоприятными для себя условиями путем принуждения правообладателей стандарт-необходимых патентов снизить размер роялти под угрозой отказа в утверждении стандарта, связанного с патентоохраняемым объектом⁶⁶.

Конкретные условия политик стандарт-устанавливающих организаций о правах интеллектуальной собственности отражают намерения заинтересованных сторон (правообладателей и пользователей стандартов) и успешно применяются при согласовании существенных условий для двусторонних коммерческих переговоров о лицензировании стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, а также используются судами при разрешении споров, связанных с FRAND-обязательствами. Политики стандарт-устанавливающих организаций используются в качестве основы для определения содержания FRAND-обязательств, проверки соответствия поведения правообладателей и пользователей стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта требованиями добросовестного осуществления гражданских прав и недопустимости злоупотребления правом, а также соответствия условий лицензионных соглашений требованиям справедливости, разумности и недискриминации.

Суды, которые должны были интерпретировать условия лицензионных соглашений и устанавливать FRAND-условия, подтвердили, что определение ставок роялти и иных условий использования патентоохраняемого объекта должно осуществляться с беспристрастным подходом, который не должен являться наиболее благоприятным для нарушителя-пользователя стандарта или для патентообладателя. Требование беспристрастности образует концепцию разумных роялти за использование патентов, расчет которых осуществляется посредством

⁶⁶ Taffet R., Harris P. Patents and Standards: Practice, Policy, and Enforcement. 2018 P. 4–13.

конструирования переговоров между «заинтересованным покупателем» и «заинтересованным продавцом»⁶⁷.

Из изложенного можно сделать вывод, что признание патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым влечет возникновение у правообладателя особых обязательств, которые устанавливают ограничения по осуществлению исключительного права.

Отказ правообладателя от предоставления лицензии противоречит целям инновационного развития и общественным интересам, связанным с этим исключительным правом. Отказ в предоставлении доступа к патентоохраняемому объекту, в конечном счете, блокирует создание и реализацию продуктов, пользующихся значительным потребительским спросом, а также создает препятствия в использовании другими лицензиатами принадлежащих им патентоохраняемых объектов при их использовании составе конечного продукта. Такие действия патентообладателя образуют выход за пределы исключительного права.

Помимо отказа от заключения лицензионного договора, выход за пределы исключительного права возможен в случае предъявления патентообладателем требования о запрете использования принадлежащего ему патентоохраняемого объекта. Особо актуален данный аспект, если спорная запатентованная разработка охватывает только определенную часть продукта, пользующегося значительным спросом на рынке, и удовлетворение требования о запрете может привести к полному прекращению производства и реализации продукта на товарном рынке, либо, если наложение запрета приведет к невозможности использования зависимых патентоохраняемых объектов, представляющими большую ценность, чем нарушенный.

Анализ правовой доктрины и судебной практики зарубежных государств позволяет сделать выводы о том, как именно выражаются ограничения исключительного права патентообладателя. Тезисно отметим основные

⁶⁷ Microsoft v. Motorola, 696 F.3d 872, 884, 104 USPQ2d 2000 (9th Cir. 2012).

ограничения исключительного права в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов:

- выбор контрагентов для предоставления лицензий в отношении принадлежащего патентоохраняемого объекта – обязанность предоставить доступ к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту действует в отношении всех лиц, осуществляющих внедрение стандарта и обратившихся к патентообладателю для заключения договора;

- установление условия использования объекта – условия использования патента (преимущественно в части вознаграждения) должны отвечать требованиям справедливости, разумности и недискриминации;

- требование запрета на использование патентоохраняемого объекта – неправомерное использование патентоохраняемого объекта автоматически не означает удовлетворение требования о наложении запрета, наложение запрета возможно только в строго определенных случаях, когда непредоставление может существенно снизить ценность исключительного права и иные способы защиты не могут полноценно восстановить права патентообладателя;

- получение денежной компенсации за нарушение исключительного права – размер присуждаемых убытков, направленных на восстановление имущественного положения патентообладателя, по общему правилу, должен быть эквивалентен недополученному вознаграждению (роялти), которое должно определяться в соответствии требованиями справедливости, разумности и недискриминации.

Таким образом, с принятием патентообладателем специфических обязательств возникают специальные стандарты оценки его поведения, для соблюдения институционального и функционального назначения исключительного права к патентообладателю предъявляются повышенные требования, ограничивающие его обычные правомочия. Указанные ограничения и являются пределами осуществления исключительного права, распространяющими свое действие как на регулятивные (обязательственные) отношения, так и на абсолютные отношения, возникающие в связи с незаконным использованием патентоохраняемого объекта.

С другой стороны, после признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым все заинтересованные в использовании данного объекта лица в целях реализации стандарта приобретают могут потребовать предоставить им доступ. Право требовать предоставления доступа может быть реализовано как путем обращения к патентообладателю для заключения лицензионного договора, так и путем заявления возражений против требования патентообладателя о запрете использования патентоохраняемого объекта. Кроме того, заинтересованное лицо вправе потребовать предоставления доступа к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту в принудительном порядке (посредством предъявления соответствующего иска) в случае отказа патентообладателя исполнить соответствующее обязательство.

Данный вид обременения действует только в отношении конкретных патентоохраняемых объектов, необходимых для реализации стандарта производства. Субъектами права, составляющего обременение исключительных прав, являются любые лица, желающие использовать патентоохраняемый объект в целях соблюдения требований стандарта. Содержание прав третьих лиц заключается в безусловном требовании предоставить им права использования стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта на условиях, которые установлены в политике стандарт-устанавливающей организации и предоставленным патентообладателем гарантийном письме. Реализация данного права не предполагает, что любое заинтересованное лицо может сразу начать использование патентоохраняемого объекта. Для реализации права лицо должно обратиться к патентообладателю для заключения лицензионного договора на безвозмездных условиях либо на FRAND-условиях, конкретные условия использования должны быть впоследствии согласованы сторонами.

Таким образом, с одной стороны, с признанием патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым возникают ограничения правомочий патентообладателя по осуществлению исключительного права. С другой стороны, у третьих лиц, реализующих стандарт, в свою очередь, возникают права и обязанности в отношении использования соответствующего технического решения.

Следует отметить, что специальные ограничения и обременения исключительного права, возникающие в связи с признанием патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым, сохраняются в случае перехода исключительного права к иному лицу. При ином подходе патентообладатели смогли бы избежать обязанности осуществлять принадлежащие им исключительные права в специально установленных пределах, возникающих в связи с признанием патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым и принятием на себя FRAND-обязательств.

Помимо возникновения юридических последствий признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым существуют также экономические последствия. Правовые механизмы, применяемые в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, должны быть направлены на реализацию институционального назначения исключительного права и обеспечивать баланс интересов патентообладателей и общественных интересов, учитывая экономические последствия признания патентоохраняемого объекта существенным для реализации стандарта.

Основными проблемами, которые возникают вследствие признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым, являются «патентная задержка» (patent hold-up), «накопление роялти» (royalty stacking), «патентное удержание» (patent hold-out).

Мы не будем подробно вдаваться в детальный анализ причин, связей и последствий вышеуказанных экономических процессов, поскольку данные вопросы находятся за пределами нашей компетенции. Однако отметим, что данные явления, безусловно, являются факторами, которые должны учитываться при создании оптимального механизма правового регулирования признания патентоохраняемых объектов стандарт-необходимыми и осуществления исключительных прав в отношении данных объектов.

«Патентной задержкой» признается механизм, при котором правообладатель стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта может получить сверхвысокие, излишнее (не пропорциональные технологической значимости и

вкладу патентоохраняемой разработки) роялти вследствие признания патентоохраняемого объекта существенным для стандарта.

В доктрине разделяют стоимость использования патента до признания стандарт-необходимым (*ex ante value*) и стоимость после утверждения стандарта (*ex post value*). Основным аргументом сторонников пресечения тактики «патентной задержки» является то, что стоимость патента определяется не исходя из технологического вклада в разработку новой технологии и разницы в сравнении с наилучшей ранее существовавшим техническим решением, а исходя из факта включения патентоохраняемого объекта в состав стандарта, т.е. признания необходимости его использования при производстве товаров. В результате лица, реализующие требования стандарта при производстве продукции, оказываются «заблокированными» в выборе применимых технологий и в случае отказа в использовании стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта будут вынуждены понести значительные издержки в случае выбора альтернативной технологии или вовсе уйти с рынка.

Проблема «патентной задержки» становится особо актуальной в том случае, когда стандарт-необходимый патентоохраняемый объект охватывает незначительную часть технологий, воплощенных в комплексном инновационном продукте. Вознаграждение, получаемое правообладателем, в данном случае не соответствует той части технологий, воплощенных в продукте, которая охватывается патентом. Волонтаристские действия патентообладателя могут нанести значительный ущерб интересам иных лиц, участвующих в производстве такого продукта.

Проблема «накопления роялти» возникает в том случае, когда производство и иное введение в гражданский оборот комплексного инновационного продукта требует использования нескольких патентоохраняемых объектов, в т. ч. в рамках применения одного стандарта. «Накопление роялти», выражающееся в простом сложении сумм вознаграждений, уплачиваемых производителем продукта за использование патентоохраняемых разработок, может привести к существенному росту издержек, которые могут превысить доходы от реализации продукта.

Следует отметить, что проблемы «патентной задержки» и «накопления роялти», действительно, могут иметь место в рамках отдельно взятых стандартов и патентно-лицензионных практик, однако, многие зарубежные ученые указывают на недостаток эмпирического подтверждения данных проблем. Вышеуказанные последствия применения патентоохраняемых объектов в составе стандарта не носят системный характер и не образуют совокупный негативный эффект для инновационного развития.

Более того, в ряде исследований отмечается, что конечные потребительские цены на продукцию, при производстве которой применялись стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты, достаточно активно снижались в течение определенного периода времени⁶⁸. В то же время объем производства товаров, основанных на стандарте и запатентованных разработках, неуклонно рос за последние годы, увеличилось и количество производителей в информационно-коммуникационной сфере, также отмечается наличие достаточно больших денежных вложений в проведение научных исследований и внедрения их результатов⁶⁹.

Таким образом, положительные эффекты, возникающие в связи с признанием ряда патентоохраняемых объектов существенными для реализации стандарта, нивелируют вышеуказанные недостатки.

Вышеобозначенные проблемы могут возникнуть вследствие действий правообладателя стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта. Противоположной проблемой является «патентное удержание», которое имеет место в случаях, когда лицо, внедряющее стандарт производства – потенциальный лицензиат, уклоняется от участия в переговорах о заключении лицензионного

⁶⁸ Galetovic A., Haber S. The fallacies of patent-holdup theory // Journal of Competition Law and Economics. 2017. Vol. 13, issue 1. P. 44.

⁶⁹ Bezerra J., Bock W., Candelon F., Chai S., Choi E., Corwin J., DiGrande S., Gulshan R., Michael D., Varas A. The Mobile Revolution: How Mobile Technologies Drive a Trillion-Dollar Impact. 2015. URL: <https://www.bcg.com/publications/2015/telecommunications-technology-industries-the-mobile-revolution>.

соглашения и (или) пытается установить вознаграждение за использование патентоохраняемого объекта ниже, чем того требуют условия FRAND.

Тактика «патентного удержания», как правило, происходит в результате «ослабления» способов защиты патентных прав в правопорядке. Если доступные патентообладателю способы правовой защиты будут применяться с большими ограничениями и будет преобладать подход наибольшего благоприятствования интересов нарушителя, то пользователям стандарта станет гораздо проще начать использование патентоохраняемого объекта без обращения к правообладателю за предоставлением лицензии, т.е. фактически будет поощряться нарушение исключительных прав. В дальнейшем пользователь-нарушитель сможет ограничиться выплатой патентообладателю убытков в виде недополученных роялти, которые должны быть определены с учетом требований FRAND. Кроме того, возможны ситуации, при которых патентообладатель, скорее, согласится на роялти, рассчитанные ниже, чем на условиях FRAND, избегая длительного судебного разбирательства с несением больших судебных издержек, в то время как, нарушитель, получая доходы от успешной патентоохраняемой разработки, может финансировать свои расходы на проведение судебного разбирательства. В этих условиях также существует риск недостаточной компенсации потерь патентообладателя, возникших в результате неправомерного использования третьим лицом принадлежащего ему патентоохраняемого объекта.

В отличие от «патентной задержки» и «накопления роялти» примеров «патентного удержания» намного больше, в связи с чем риск возникновения дисбаланса интересов правообладателей и интересов пользователей стандарта достаточно велик. Например, в деле «Unwired Planet v. Huawei» правообладатель стандарт-необходимых патентов фактически находился на грани банкротства из-за того, что не смог предоставить лицензии на принадлежащие ему патентоохраняемые объекты на договорной основе и был вынужден участвовать в длительном и затратном судебном разбирательстве. В конечном счете, компания

Unwired Planet была приобретена по заниженной цене другой компанией PanOptis, которая смогла продолжить судебное разбирательство⁷⁰.

В другом деле «Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs., Inc.» решение, в конечном счете, было вынесено в пользу истца, который, однако, понес судебные издержки на общую сумму 8 миллионов долларов США и долгое время не мог получить присужденную сумму в размере 2,7 миллионов долларов США⁷¹.

Таким образом, существующие подходы и механизмы защиты исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты не должны быть направлены на обеспечение интересов только одной из сторон правоотношений.

Как уже было отмечено выше, цель исключительного права в институциональном смысле заключается в обеспечении патентообладателей достаточными стимулами для разработки инновационных продуктов и их успешного внедрения. Субинститут признания патентоохраняемых объектов стандарт-необходимыми также должен предоставлять достаточные стимулы для того, что патентообладатели принимали участие в процессе стандартизации с целью широкого распространения передовых инноваций. В случае если поведение правообладателя идет в разрез с назначением исключительного права и (или) субинститута стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, следует говорить о соблюдении пределов осуществления исключительного права. Обязательства по раскрытию информации о принадлежащих патентоохраняемых объектах, необходимых для реализации стандарта, и по предоставлению к ним доступа выступают в качестве специальных критериев оценки поведения сторон. Экономические явления «патентной задержки», «накопления роялти» и «патентного удержания» могут являться факторами, которые учитываются при применении вышеуказанных критериев.

⁷⁰ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711.

⁷¹ Core Wireless Licensing, S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc., No. 16-2684 (Fed. Cir. 2018).

В деле «Unwired Planet v. Huawei» Верховный суд Великобритании сделал вывод, что «лицензионные платежи на FRAND-условиях – это роялти, которые заинтересованные лицензиар и заинтересованный лицензиат согласились в случае проведения переговоров при наличии соответствующих обстоятельств, в которых отсутствуют такие факторы, как «патентное удержание» или «патентная задержка».

Глава 2. Обязательства по предоставлению доступа к патентоохраняемым объектам, включенным в стандарт производства инновационных продуктов

2.1. Правовая природа обязательств по предоставлению доступа к патентоохраняемым объектам, включенным в стандарт производства инновационных продуктов

Исключительное право в большинстве случаев может быть реализовано правообладателем, в частности, путем самостоятельного внедрения патентоохраняемого объекта при производстве товаров/работ/услуг либо путем предоставления права использования третьему лицу, а также путем предъявления требования о защите. Как уже было отмечено выше, признание патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым влечет возникновение у правообладателя обязательства по предоставлению доступа любым лицам, заинтересованным использовать стандарт-необходимый патентоохраняемый объект (*willing licensee*), на условиях, которые установлены в политике стандарт-устанавливающей организации и выражены в предоставленном патентообладателем гарантийном письме (*letter of assurance*) или декларации о лицензировании (*licensing declaration*).

После принятия правообладателем FRAND-обязательств осуществление исключительного права возможно только с соблюдением выбранной патентообладателем правореализационной модели – предоставление доступа к принадлежащему патентоохраняемому объекту всем заинтересованным лицам посредством FRAND-лицензирования. В случае несоблюдения данной обязанности: например, путем отказа в заключении лицензионного договора или установлении условий использования патентоохраняемого объекта не в соответствии с требованиями справедливости, разумности и недискриминации, будет иметь место нарушение пределов осуществления исключительного права с последующей квалификацией действий правообладателя как злоупотребление правом и (или) нарушение специфического патентного обязательства.

FRAND-обязательство является центральной категорией в исключительном праве на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и создает правореализационную модель поведения патентообладателя в отношениях с третьими лицами. Правовой основой для данных обязательств являются нормы политик стандарт-устанавливающих организаций о правах интеллектуальной собственности, которые становятся обязательными для правообладателя и определяют содержание FRAND-обязательств, а также определяют круг субъектов, в пользу которых данные обязательства исполняются. Однако, нормы вышеуказанных политик являются достаточно общими и не содержат точных и конкретных требований к патентно-лицензионным практикам правообладателей, в связи с чем возникают сложности в понимании правовой природы данного вида патентных обязательств и применении положений о данных обязательствах к конкретным правореализационным действиям патентообладателя.

В докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности изложено несколько подходов регулирования процессов стандартизации и распространения инноваций посредством включения патентоохраняемых разработок в стандарты. В качестве одного из подходов указано создание правовых механизмов, которые могут быть внутренними или внешними по отношению к патентной системе. К внутренним механизмам относятся собственно меры регулирования, присущее патентному праву: договорные (обязательственные) меры воздействия или изъятия из сферы господства патентообладателя (например, принудительное лицензирование, свободное использование объектов патентного права и т. д.). К внешним механизмам относятся антимонопольное регулирование, которое, в частности, может применяться в случае злоупотребления доминирующим положением⁷².

Подходы к пониманию FRAND-обязательств существенно отличаются в различных правовых системах. Помимо отличий в существенных характеристиках

⁷²Standards and patents. WIPO Secretariat, document № SCP/13/2. Geneva, March 2009. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_2.pdf.

правовых систем, в которые входят конкретные правопорядки, разница в подходах к пониманию также обусловлена историческим развитием. В частности, 1970-1990-х годах FRAND-обязательства рассматривались в США как средство правовой защиты в антимонопольных спорах. Подход к пониманию FRAND-обязательств с позиции механизма защиты конкуренции преобладает также сегодня в немецком правопорядке⁷³.

Сегодня в США, Великобритании и Франции FRAND-обязательства рассматриваются в качестве договорных обязательств между патентообладателем и стандарт-устанавливающими организациями в пользу лиц, осуществляющих внедрение стандарта (*binding contracts for the benefit of third parties*), предметом которых является предоставление правообладателем любым третьим лицам безотзывного лицензионного соглашения на справедливых, разумных и недискриминационных условиях. По сути FRAND-обязательства являются формой незавершенного договора, условия которого определяются сторонами либо устанавливаются судом в случае спора.

В Германии FRAND-обязательства не признаются в качестве договорных и подлежащих судебной защите, а представляют собой предложение третьим лицам делать оферты для последующего заключения лицензионного соглашения на стандарт-необходимые патенты⁷⁴. Правообладатель при получении оферты обязан рассмотреть ее и при несогласии с предложенными условиями направить контрoferту. Из немецкой судебной практики следует, что признание патента в качестве стандарт-необходимого и заявление правообладателя о готовности предоставить FRAND-лицензию само по себе не влечет возникновения договорных

⁷³ Contreras J. L. A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens.

⁷⁴ Cotter T. F. Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties // Texas Intellectual Property Law Journal. 2014. V. 22. P. 311.

отношений между патентообладателем и лицом, осуществляющим внедрение стандарта, и не ограничивает правообладателя в выборе способов защиты⁷⁵.

Большое значение в определении правовой природы FRAND-обязательств имеют походы, выработанные в судебной практике. В законодательстве большинства иностранных государств отсутствуют специальные нормы, регулирующие FRAND-обязательства. Именно суды дают толкование FRAND-обязательствам, принимая во внимание конкретные обстоятельства признания патентоохраняемых объектов существенными для стандарта, поведение правообладателя и лиц, заинтересованных в использовании стандарт-необходимых патентов, а также содержание политик стандарт-устанавливающих организаций о правах интеллектуальной собственности. Обобщение и анализ решений иностранных судов позволяет выявить ряд универсальных, общих критериев, которые применяются при определении содержания FRAND-обязательств, в связи с чем обратимся к судебной практике зарубежных правопорядков.

В деле «Microsoft v. Motorola» окружной суд по Западному округу Вашингтона, выразил следующую позицию: обязательства компании Motorola перед стандарт-устанавливающими организациями (IEEE и ITU) заключаются не в простом одностороннем предложении о добросовестном ведении переговоров для заключения лицензионных соглашений на условиях RAND, а в обязанности предоставить Microsoft лицензию на соответствующих условиях. Суд отклонил довод Motorola об отсутствии у суда полномочий определять условия лицензионного соглашения, указав, что, в противном случае обязательства Motorola стали бы иллюзорными. По результатам рассмотрения дела суд присудил в пользу Microsoft убытки в размере 14,5 миллионов долларов за нарушение Motorola RAND-обязательств⁷⁶.

⁷⁵ Sisvel v. Haier. 24 November 2020. Case № KZR 35/17//Unwired Planet v Huawei. 22 March 2019. Case № I-2 U 31/16. Oberlandesgericht (Higher Regional Court) of Düsseldorf.

⁷⁶ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., CASE № C10-1823JLR (W.D. Wash. Nov. 29, 2012).

В другом деле по иску Apple к Motorola о нарушении договорных обязательств (*breach of contract claim*) окружной суд по Западному округу штата Висконсин указал, что Motorola взяла на себя обязательные договорные обязательства перед стандарт-устанавливающими организациями (ETSI и IEEE) по лицензированию заявленных стандарт-необходимых патентов на справедливых, разумных и недискриминационных условиях, что Apple является сторонним бенефициаром договорных обязательств Motorola перед ETSI и IEEE (*a third-party beneficiary of Motorola's contractual obligations*). Суд также указал, что Apple, заявляя о нарушении Motorola принятых обязательств, должна доказать, что первоначальное предложение Motorola о ставке роялти в размере 2,25% было несправедливым, необоснованным и (или) дискриминационным, в связи с чем имело место нарушение Motorola обязательства перед стандарт-устанавливающими организациями (ETSI и IEEE), и что в ситуации, когда стороны не могут договориться об условиях справедливой, разумной и недискриминационной лицензии, суд может быть «единственным форумом» для определения условий лицензии⁷⁷.

Таким образом, в американском правовом порядке FRAND-обязательство признается договорным обязательством правообладателя стандарт-необходимого патента перед стандарт-устанавливающей организацией в пользу третьих лиц, заинтересованных во внедрении стандарта, включающее в себя обязанность патентообладателя добросовестно вести переговоры с потенциальным лицензиатом и предоставить последнему доступ к патентоохраняемому объекту путем выдачи лицензии на справедливых, разумных и недискриминационных условиях. Лицо, претендующее на получение FRAND-лицензии, обладает правом на защиту путем предъявления иска о нарушении владельцем стандарт-необходимого патента принятого на себя обязательства, в случае удовлетворения которого суд принимает решение о принудительном исполнении обязанности —

⁷⁷ Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012).

предоставить FRAND-лицензию и определяет условий такой лицензии в соответствии с требованиями справедливости, разумности и недискриминации.

Высокий суд Англии и Уэльса в деле «Unwired Planet v. Huawei» также признал FRAND-обязательства в качестве договорных и отметил их публичный характер: «в интересах общества знать, принимает ли правообладатель FRAND-обязательства в отношении стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта, и если принимает, то данное обязательство является публичным, безотзывным и исполнимым»⁷⁸. Во французской судебной практике FRAND-обязательства также признаются в качестве договорных и подлежащих исполнению в пользу третьих лиц⁷⁹.

В научной доктрине существует следующее мнение: «FRAND-обязательство является результатом добровольного соглашения между патентообладателем и стандарт-устанавливающей организацией, значение которого должно устанавливаться с помощью юридических методов толкования договора»⁸⁰. В соответствии с данной позиции сторонами FRAND-обязательства являются правообладатель стандарт-необходимого патента и стандарт-устанавливающая организация, а лицо, внедряющее стандарт производства – потенциальный лицензиат, выступает в качестве стороннего бенефициара⁸¹.

Преимущество квалификации FRAND-обязательств в качестве договорных заключается в том, что пользователь стандарта, являющийся потенциальным лицензиатом, обладает правом на защиту от неправомерных действий патентообладателя, отказавшего в предоставлении FRAND-лицензии или

⁷⁸ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711.

⁷⁹ TCL/Philips – ETSI, Paris Court of First Instance (Tribunal Judiciaire). 6 February. 2020. RG 19/02085//Xiaomi/ Philips – ETSI. Paris Court of First Instance (Tribunal Judiciaire). 7 Dec 2021. RG 20/12558.

⁸⁰ Brooks R. G., Geradin D. Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment (July 20, 2010). URL: <https://ssrn.com/abstract=1645878>.

⁸¹ Sidak J. G. The Meaning of Frand, Part II: Injunctions (2015). 11 // The Journal of Competition Law & Economics. 2015. Vol. 201. URL: <https://ssrn.com/abstract=3182748>.

установившего условия использования патентоохраняемого объекта в противоречии с требованиями справедливости, разумности и недискриминации.

В докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности отмечается, что преимущество договорного подхода заключается в предоставлении гибких, приемлемых для всех заинтересованных сторон решений, которые наилучшим образом удовлетворяют потребности [сторон FRAND-обязательств] в каждой конкретной ситуации. Указанные договорные решения повышают правовую определенность и способствуют эффективному внедрению стандартизированных технологий⁸².

А. С. Ворожевич, исследуя правовую природу FRAND-обязательства, квалифицирует его как «абстрактно сформулированное договорное обязательство <...> при этом, что потенциальные лицензиаты, которые обращаются с требованием о получении лицензии на условиях FRAND, не являются стороной договора, в связи с чем рассматриваемом случае не может быть применена конструкция обязательства в пользу третьего лица по причине отсутствия однозначной формулировки о праве третьих лиц получить исполнение от должника (патентообладателя). Отказ правообладателя предоставить FRAND-лицензию должен быть квалифицирован как злоупотребление правом, механизмом пресечения которого выступает принудительная лицензия»⁸³.

С вышеуказанным мнением можно согласиться частично. Безусловно, указанная позиция справедлива по причине того, что не все правовые порядки признают договорную конструкцию FRAND-обязательства в пользу третьего лица. Предлагаемый А. С. Ворожевич подход мог бы являться универсальным в отношении большинства правовых порядков, учитывая наличие таких общих правовых категорий, как злоупотребление правом и принудительная лицензия. Однако, мы

⁸² Standards and patents. WIPO Secretariat, document № SCP/13/2. Geneva, March 2009. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_2.pdf.

⁸³ Ворожевич А. С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт — необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. С. 11–26.

считаем необходимым отметить, что сложившиеся в мире подходы к регулированию FRAND-обязательств не в полной мере соответствуют вышеизложенной позиции.

Как мы отмечали, в американском правопорядке к правоотношениям между обладателями стандарт-необходимых патентов и лиц, заинтересованных во внедрении стандарта и получении лицензии, достаточно активно применяются нормы об обязательствах в пользу третьих лиц. В правопорядке и научной доктрине США достаточно определенно сложилась позиция, в соответствии с которой пользователи стандарта являются сторонними бенефициарами принятых патентообладателем обязательств по предоставлению доступа к стандарт-необходимым патентам, в связи с чем обладают правом требования принудительного исполнения. Данный подход позволяет в полной мере реализовать намерения участников правоотношений в связи с признанием патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым и заявлением патентообладателя о готовности предоставить FRAND-лицензию. К FRAND-обязательствам применяются все общие положения о заключении договора (например, об оферте, акцепте и т.д.), а также положения о договоре в пользу третьего лица⁸⁴.

В вышеупомянутом деле «Apple, Inc. v. Motorola Mobility» судья Барабара Крабб выразила следующую позицию – основной целью «*FRAND-contract*» является защита лиц, осуществляющих внедрение стандарта. В научной доктрине отмечается, что FRAND-обязательство состоит из двух частей: обеспечить доступ стандарт-необходимым патентам для производства, продажи и использования продуктов, соответствующих стандарту; гарантировать владельцам прав

⁸⁴ Sidak J. G. A FRAND Contract's Intended Third-Party Beneficiary (2016). 1 // The Criterion Journal on Innovation. 2016. Vol. 1001. URL: <https://ssrn.com/abstract=3178380>.

интеллектуальной собственности получение адекватного и справедливого вознаграждения от использования их инноваций⁸⁵.

Как правило, для исполнения FRAND-обязательства от патентообладателя требуется предоставление обратившемуся потенциальному лицензиату оферты, в которой конкретно и точно изложены использования стандарт-необходимого патента. Потенциальный лицензиат после получения оферты должен либо дать акцепт, либо направить контрoferту. Кроме того, ответ на оферту правообладателя должен быть дан в установленный в ней срок либо в разумный срок. Требования разумности и справедливости относятся не только к обязанности патентообладателя предложить потенциальному лицензиату соответствующий размер роялти за использование стандарт-необходимого, но и к обязанности потенциального лицензиата своевременно и в течение коммерчески разумного периода выплачивать патентообладателю вознаграждение.

Своевременное оформление лицензионного соглашения на FRAND-условиях дает возможность пользователю технологии оперативно начать производство устройств, соответствующих стандарту. В свою очередь, преимущества от включения патентоохраняемого объекта в состав стандарта смогут быстрее дойти до потребителей. Заключение лицензионного соглашения без «задержек» будет способствовать тому, что правообладатель стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта сможет своевременно получить вознаграждение, компенсирующее его расходы на создание инноваций, что, в свою очередь, создаст больше стимулов инвестировать в развитие и продвижения технологий для включения в стандарт.

Однако, во многих случаях, как показывает судебная практика, производители, внедряющие стандарт, часто начинают использовать запатентованные технические решения до заключения лицензионного договора. По сути до предоставления патентообладателем лицензии имеет место нарушение

⁸⁵ Sidak J. G. The Meaning of FRAND, Part I: Royalties, 9 // J. Competition L. & Econ. 2013. Vol. 931. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3182749.

исключительного права, в связи с чем достаточно серьезной проблемой остается создание механизма, обеспечивающее соблюдение интеллектуальных прав патентообладателей. Использование стандарт-необходимого патента в отсутствие предоставленной FRAND-лицензии не должно создавать какие-либо преимущества в сравнении с производителем, изначально обратившегося к патентообладателю для заключения лицензионного договора.

Необходимость своевременного ответа на предложение правообладателя о заключении лицензионного договора и недопустимости тактик «затягивания» и «проволочек» со стороны потенциальных лицензиатов была выражена судом Европейского союза в деле «Huawei Technology Co. v. ZTE Corp»⁸⁶.

Одной из проблем FRAND-обязательств является определение круга лиц, которые могут потребовать предоставления FRAND-лицензии в отношении патентоохраняемого объекта, необходимого для внедрения стандарта производства. Ответ на данный вопрос изложен в нормах политик стандарт-устанавливающих организаций, а также в судебной практике.

Политики стандарт-устанавливающих организаций о правах интеллектуальной собственности определяют лиц, в интересах которых возникают FRAND-обязательства, как «потенциальные пользователи стандарта», т.е. лица, реализующие требования стандарта в производстве. Очевидно, что использование патентоохраняемого объекта, включенного в стандарт, осуществляется независимо от членства производителя в стандарт-устанавливающей организации, в связи с чем FRAND-лицензия должна предоставляться любым лицам, которые внедряют стандарт. При ином подходе цели субинститута FRAND-обязательств по широкому распространению «прорывных» стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов не могли бы быть достигнуты. Кроме того, если бы FRAND-лицензии предоставлялись только участникам стандарт-устанавливающих организаций, то не был бы в полной мере соблюден принцип недискриминации.

⁸⁶ Huawei v. ZTE. 16 July 2015. Case № C-170/13.

В деле «Innovatio IP Ventures, LLC v. Wireless Network Users» суд указал, что некоторые пользователи стандарта не являются членами стандарт-устанавливающей организации (Институт инженеров электротехники и электроники), однако как лица, использующие в производстве стандарт Wi-Fi, они имеют право на получение FRAND-лицензии как третьи лица-выгодоприобретатели⁸⁷. Таким образом, одним из оснований для предоставления FRAND-лицензии и определения участника FRAND-обязательства является заинтересованность лица в реализации стандарта, который охватывается стандарт-необходимым патентоохраняемым объектом.

Большинство политик стандарт-устанавливающих организаций, в том числе таких крупных, как Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE), Международный союз электросвязи (ITU), Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) содержат положения об обязанности патентообладателя предоставлять лицензии неограниченному кругу заявителей⁸⁸. Данное положение относится к количественному, а не качественному признаку потенциальных лицензиатов. То есть потенциальными лицензиатами, обладающими правом на получение FRAND-лицензии в отношении стандарта-необходимого патентоохраняемого объекта, могут являться лица, внедряющие требования стандарта, количество указанных заинтересованных лиц не ограничено. FRAND-обязательства не предполагают обязанность правообладателя стандарт-необходимого патента предоставлять лицензию лицам, которые не внедряют требования стандарта при производстве инновационной продукции.

Другой особенностью стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов является сохранение FRAND-обязательств в случае перехода исключительного права к иному лицу.

Большинство политик стандарт-устанавливающих организаций содержат положения о том, что FRAND-обязательства должны толковаться как обременение

⁸⁷ In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig. MDL Docket No. 2303 (N.D. Ill. Sep. 27, 2013).

⁸⁸ Unlimited number of applications.

исключительного права, предусматривая все соответствующие обязанности для правопреемников, что правообладатель при отчуждении исключительного права обязан включить в соответствующий договор положения об обязательности FRAND-обязательства для приобретателя.

В целом позиция о сохранении действия FRAND-обязательств в случае перехода исключительного права является однозначной и не вызывает дискуссий в зарубежной научной доктрине и судебной практике. Пример сохранения действия FRAND-обязательств можно проиллюстрировать делом, рассмотренным Верховным судом штата Делавэр⁸⁹. Суд указал, что в результате неоднократных сделок по отчуждению исключительного права на патентоохраняемые объекты от компании AT & T патентообладателем стала компания Rembrandt, предъявившая иск к компании Harris. Истец оспаривал, что он связан FRAND-обязательствами, принятыми первоначальным патентообладателем AT & T. Однако, суд сделал вывод, что истец при совершении сделки и впоследствии был осведомлен о том, что в отношении приобретенных патентоохраняемых объектов имеется обременение FRAND-обязательствами, которые продолжают действовать.

В споре «Unwired Planet v. Huawei» английские суды пришли к выводу, что FRAND-обязательства действуют в отношении конкретного патента и все правопреемники лица, сделавшего заявление о готовности предоставлять FRAND-лицензии, обязаны их соблюдать⁹⁰. Схожий вывод был также сделан германскими судами, несмотря на существенные отличия подходов в понимании правовой природы FRAND-обязательств⁹¹. В указанных делах примечательно то, что исключительное право на патентоохраняемые объекты было получено в результате универсального правопреемства.

⁸⁹ Rembrandt Tech. v. Harris Corp., C.A. No. 07C-09-059-JRS (Del. Super. Ct. Oct. 15, 2009).

⁹⁰ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711.

⁹¹ Unwired Planet v. Huawei. 22 March 2019. Case No. I-2 U 31/16. Oberlandesgericht (Higher Regional Court) of Düsseldorf.

Сохранение действия FRAND-обязательств в случае перехода исключительного права к иному лицу позволяет исключить ситуацию, при которой правообладатели избегали бы предоставлять FRAND-лицензии посредством отчуждения исключительного права другому лицу, в результате цели включения патента в стандарт не могли бы быть достигнуты.

Другой проблемой FRAND-обязательств является расплывчатость и неточность их условий, в результате чего растет количество судебных споров между правообладателями стандарт-необходимых патентов и заинтересованными лицензиатами относительно определения условий использования патентоохраняемого объекта. Кроме того, существует проблема международного лицензирования патентоохраняемых объектов, особенно между компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории нескольких государств. В данном случае при согласовании условий использования патентоохраняемых объектов стороны должны учитываться существующие экономические факторы на территории тех правопорядков, где предоставляются FRAND-лицензии.

Как уже было отмечено выше, не все правопорядки признают FRAND-обязательства в качестве договорных обязательств в пользу третьих лиц. Другим подходом к пониманию FRAND-обязательств является их квалификация в качестве механизма антимонопольного (конкурентного) права. Данный подход основан на запретах, наносящих вред конкуренции, в том числе на установление дискриминационных и монопольно высоких цен, которые применяются к вознаграждению (роялти) за использование объектов интеллектуальной собственности. В частности, соблюдение исполнения FRAND-обязательств в германском правопорядке обеспечивается посредством применения конкурентного (антимонопольного) законодательства. Антимонопольные механизмы также достаточно активно применяются к FRAND-обязательствам в правопорядках Китая и Индии.

Как мы отмечали ранее: «сходство антимонопольных способов воздействия на поведение правообладателей стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и FRAND-обязательств состоит в том, что они направлены на

предотвращение установления сверхвысоких, экономически неоправданных роялти, а также на исключение дискриминации на товарном рынке. Кроме того, в некоторых правовых порядках, в частности, германском, не признающих FRAND-обязательства в качестве договорных и подлежащих судебной защите, применение антимонопольного законодательства служит инструментом, обеспечивающим их реальное исполнение и предотвращающим ситуацию, при которой указанные обязательства становятся только декларативными»⁹².

Однако признание патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым далеко не всегда означает, что правообладатель занимает доминирующее положение на товарном рынке и что отказ в предоставлении доступа к запатентованной разработке или установление обременительных условий лицензирования может нанести ущерб конкурентным отношениям. Следует также отметить, что не каждый разработанный и утвержденный стандарт неизбежно будет широко применяться в соответствующей отрасли производства. Вместе с тем, в ряде случаев недобросовестное поведение патентообладателя в период разработки и утверждения стандарта или в последующем после утверждения стандарта может быть признано антиконкурентным.

В связи с изложенным представляет интерес позиция Европейской комиссии по вопросу нарушения Rambus антимонопольного запрета, установленного статьей 82 Договора о функционировании Европейского союза, путем сокрытия в период разработки стандарта выданных патентов и поданных патентных заявок и установления необоснованно высоких роялти. Поведение Rambus было признано «патентной засадой» (*patent ambush*): избегая принятия FRAND-обязательств,

⁹² Речкин В. В. Обязательства по предоставлению доступа к стандарт-необходимым патентам // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2022. № 5. С. 64–70.

Rambus получила бы возможность взимать неограниченные роялти за использование принадлежащих патентоохраняемых объектов⁹³.

Если рассматривать нарушение патентообладателем FRAND-обязательства как нарушение запрета на дискриминационное и чрезмерное ценообразование, то следует установить наличие следующих оснований: наличие у патентообладателя доминирующего положения на товарном рынке; предложение разных цен (ставок роялти) в отношении одних и тех же объектов интеллектуальной собственности разным лицензиатам; дискриминационное ценообразование привело к неравному положению конкурирующих хозяйствующих субъектов на товарном рынке; отсутствие экономически оправданных оснований для дискриминационного ценообразования.

В деле «Unwired Planet v. Huawei» судья Дж.Бирс указал, что несоответствие ставок роялти требованиям FRAND не является тем же самым, что и чрезмерное (несправедливое) ценообразование в соответствии со статьей 102 Договора о функционировании Европейского союза. Границы разграничения роялти на соответствие требованиям FRAND и соблюдение запрета на дискриминационное и чрезмерное ценообразование существенно отличаются. Дискриминационное ценообразование, запрещенное антимонопольным (конкурентным) законодательством, должно приводить к причинению вреда конкуренции на соответствующем товарном рынке. В обозначенном деле Unwired Planet заключил лицензионные соглашения в отношении принадлежащих ему стандарт-необходимых патентов с Samsung на более выгодных условиях использования, чем с компанией Huawei. Суд, исследовав лицензионные соглашения и установив, что Samsung и Huawei являются лицензиатам, находящимся в одинаковом положении на товарном рынке, пришел к выводу, что условия лицензирования, действительно,

⁹³ Antitrust: Commission confirms sending a Statement of Objections to Rambus. MEMO/07/330. Brussels, 23rd August 2007. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_07_330

различаются, однако разница между условиями лицензирования является недостаточной для искажения конкуренции.

В США применение антимонопольных средств правовой защиты может иметь место в том случае, если поведение лица, занимающего доминирующее положение на товарном рынке, приводит к исключению конкуренции. Установление чрезмерно высоких монопольных цен (ставок роялти применительно к FRAND-лицензиям) само по себе не является нарушением конкурентного законодательства. Вместе с тем, акт Робинсона-Патмана запрещает дискриминационное ценообразование, которое может привести к антиконкурентным эффектам⁹⁴.

В судебной практике США отмечается, что при нарушении патентообладателем FRAND-обязательств должны применяться способы защиты, предусмотренные патентным и обязательственным правом, и что не в каждом случае имеет место нанесение ущерба конкуренции. В этой связи заслуживает внимания решение апелляционного суда девятого округа США по делу «Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc.»⁹⁵.

Qualcomm Inc. являлась правообладателем патентов на модемные чипы, включенные в стандарт для технологий сотовой связи и продавала их только производителям оборудования (смартфонов) (например, компаниям Samsung, Huawei, Apple и др.), в которые встраивались микрочипы. В 2017 г. федеральная торговая комиссия США предъявила иск к Qualcomm Inc. о нарушении разделов 2 и 5 закона Шермана⁹⁶. По мнению истца, нарушение заключалось в отказе ответчика от предоставления лицензий на стандарт-необходимые патенты своим конкурентам—поставщиками микрочипов (в частности, компании Intel и Broadcom),

⁹⁴ 15 U.S. Code § 13.

⁹⁵ Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci. LLC, 485 F. Supp. 3d 712 (N.D. Tex. 2020) // Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc. Case № 19-16122 (9th Cir. Aug. 11, 2020).

⁹⁶ Act of July 2, 1890 (Sherman Anti-Trust Act). July 2, 1890; Enrolled Acts and Resolutions of Congress, 1789–1992; General Records of the United States Government; Record Group 11; National Archives.

а также в отказе их продажи производителям без заключения лицензионного договора и установлении чрезмерно высоких ставок роялти от стоимости конечного продукта. Окружной суд США Северного округа Калифорнии 21 мая 2019 г. удовлетворил иск федеральной торговой комиссии и обязал Qualcomm Inc. пересмотреть текущую лицензионную политику, а также запретил осуществлять в будущем антиконкурентную практику лицензирования.

При апелляционном обжаловании решение окружного суда было отменено. Апелляционный суд девятого округа США в своем постановлении указал, что истец не доказал, каким образом предполагаемое нарушение Qualcomm Inc. обязательств перед стандарт-устанавливающей организацией по предоставлению лицензии на условиях FRAND нанесло ущерб конкуренции. Суд также отметил, что для разрешения споров между частными лицами относительно предоставления FRAND-лицензии и определения ставок роялти более эффективно и адекватно применять договорное и патентное право, что соразмерность ставок роялти является вопросом патентного, а не антимонопольного права.

Таким образом, включение патента в стандарт не влечет автоматически признание правообладателя лицом, занимающим доминирующее положение. В случае нарушения FRAND-обязательства нет необходимости устанавливать причинение вреда конкуренции, достаточно факта нарушения правообладателем принятых на себя обязательств перед стандарт-устанавливающими организациями. Нарушение FRAND-обязательства не всегда означает нарушение антимонопольных запретов и причинение вреда конкуренции.

В зарубежной литературе отмечается: «если приравнять нарушение FRAND-обязательств к антимонопольному нарушению, выразившемуся в установлении сверхвысоких цен и дискриминации на товарном рынке, то конструкция FRAND-обязательств станет бессмысленной. Квалификация FRAND-обязательств в качестве договорных создаст наиболее жесткие требования к действиям правообладателя по установлению ставок роялти и выбору контрагентов. Применение антимонопольных средств защиты требует более сложного предмета доказывания: наличия конкурентных отношений на товарном рынке,

осуществления патентообладателем незаконных или недобросовестных действий с антиконкурентной целью, причинения вреда конкуренции на товарном рынке в качестве последствия таких действий»⁹⁷.

На наш взгляд, квалификация FRAND-обязательств в качестве субинститута антимонопольного права не в полной мере соответствует сущности и целям ограничений исключительного права, возникающих в связи с принятием патентоохраняемых объектов в состав стандарта. Применение механизмов антимонопольного регулирования в конструкции FRAND-обязательств будет не в полной мере учитывать особенности инновационной сферы, слишком жесткое ценовое регулирование не будет способствовать адекватному вознаграждению патентообладателей и повлечет снижение ценности исключительного права.

Стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и FRAND-обязательства наиболее часто встречаются на рынках комплексных инноваций (телекоммуникаций, цифровых технологий), на которых требуется взаимодействие различных патентообладателей в целях обеспечения инновационного развития с соблюдением исключительных прав. Следует согласиться с мнением А.С. Ворожевич: «вмешательство в сферу господства правообладателя в данном случае связано не с тем, что он монополист, а с необходимостью обеспечения эффективного взаимодействия участников рынка в целях инновационного развития и понуждения правообладателя к осуществлению исключительного права в соответствии с институциональным назначением такого права»⁹⁸.

Применение антимонопольных средств воздействия приведет к тому, что на патентообладателей будут возложены слишком жесткие условия использования и распоряжения исключительными правами. Основное назначение антимонопольного регулирования – ограничение возможностей хозяйствующих

⁹⁷ Nikolic I. Licensing Standard Essential Patents: FRAND and the Internet of Things. Bloomsbury Publishing. Great Britain (November 18, 2021). P. 81.

⁹⁸ Ворожевич А. С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND. С. 11–26.

субъектов воздействовать на условия обращения товара на конкретном рынке и поддержание эффективной конкуренции. Однако в инновационной сфере существуют определенные особенности, которые обусловлены необходимостью предоставления лицам, вложившим в создание и развитие инноваций значительные средства, достаточных стимулов. Кроме того, на рынках комплексных инноваций необходимо соединение различных запатентованных разработок для создания технически и коммерчески успешных продуктов. Если действия патентообладателя направлены на блокирование инновационного развития и получение рыночной власти в злонамеренных целях (в т. ч. на устранение конкуренции), то имеет место нарушение ценностно-функционального баланса и осуществление исключительного права в противоречие с его институциональным назначением. Применение средств антимонопольного регулирования не в полной мере учитывает вышеуказанные аспекты, имея своей основной целью – поддержание конкурентной среды. В то же время цивилистические правовые механизмы (FRAND-лицензирование, принудительное лицензирование, запрет на злоупотребление правом и т. д.) способны минимизировать ненадлежащее осуществление исключительного права.

Как уже было отмечено, российскому правопорядку неизвестен субинститут FRAND-обязательств. По мнению А. С. Пановой: «в России возможно использовать правовую модель FRAND-условий, исходя из которой пользователи и общество в целом должны получать выгоду от результатов творческой деятельности, не отменяя при этом прав их создателей, но достигая справедливого баланса взаимных интересов. Использование технологий патентообладателя должны осуществляться на основе лицензионных договоров, а пользователи технологии вправе получать доступ к технологиям на разумных условиях»⁹⁹.

⁹⁹ Панова А. С. Правовое обеспечение стандартизации в условиях цифровой трансформации экономики // Предпринимательское право. 2020. № 4. С. 34–42.

Наиболее сходными правовыми субинститутами в российском патентном праве являются принудительная лицензия (статья 1362 ГК РФ) и открытая лицензия (статья 1368 ГК РФ)¹⁰⁰.

Начиная сравнительно-правовой анализ, следует отметить, что вышеуказанные виды лицензий в российском патентном праве относятся к видам лицензионных договоров, условия которых сообщаются правообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (абзац 3 пункта 1 статьи 1368 ГК РФ) или определяется судом (пункты 1 и 2 статьи 1362 ГК РФ). В отличие от указанных видов лицензий FRAND-обязательства не являются лицензионным договором и не предусматривают конкретных условий в отношении предоставляемого права использования, устанавливая только общие требования к условиям лицензии, которые должны быть впоследствии согласованы сторонами. Лицензионный договор, заключаемый во исполнение FRAND-обязательств, именуется как FRAND-лицензия.

Соотношение FRAND-лицензии и принудительной лицензии будет рассмотрено в отдельном параграфе

Если проводить сравнение с открытыми лицензиями, помимо вышеуказанного отличия следует обратить внимание на следующее.

Открытая лицензия представляет собой заявление патентообладателя о возможности предоставления любому лицу права использования объекта патентных прав. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные объекты, лицензионный договор на условиях, изложенных в открытой лицензии. Сходство выражается в том, что в обоих случаях правообладатель предоставляет неопределенному кругу лиц возможность получить право использования на основании лицензионного договора. Однако имеется ряд существенных отличий между правовыми конструкциями открытой

¹⁰⁰ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). № 230-ФЗ от 18.12.2006 // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.), ст. 5496.

лицензии в российском праве и FRAND-обязательствами в иностранных правовых порядках.

Во-первых, предоставление открытой лицензии возможно в результате одностороннего и ничем не обусловленного заявления правообладателя. Возникновение FRAND-обязательств и последующее предоставление лицензии заинтересованным лицам происходит в результате признания патентоохраняемого объекта существенным для реализации стандарта посредством участия патентообладателя в деятельности стандарт-устанавливающих организаций.

Во-вторых, предоставление открытых лицензий возможно в отношении любых объектов патентного права. Объектом FRAND-обязательств могут быть только патентоохраняемые объекты, без использования которых технически невозможно соблюдать требования стандарта производства либо его соблюдение становится экономически нецелесообразно.

В-третьих, правообладатели, предоставляющие открытые лицензии, обязаны сообщить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности условия лицензии, на которых предоставляется право использования на патентоохраняемый объект. Правообладатель не может изменить публично изложенные условия при заключении лицензионного договора с конкретным лицом. FRAND-обязательства не требуют изложения правообладателем стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта конкретных условий лицензирования. Условия предоставления права использования стандарт-необходимого патента вырабатываются и согласовываются сторонами после обращения заинтересованного лица к правообладателю за получением FRAND-лицензии.

В-четвертых, предоставление открытых лицензий в российском праве направлено на упрощение порядка предоставления прав использования на объект патентного права. FRAND-обязательства не предусматривают какой-либо упрощенный порядок предоставления лицензий, конкретные условия предоставления права использования должны быть согласованы сторонами,

зачастую согласование таких условий может длиться несколько месяцев, а в ряде случаев – и несколько лет.

В-пятых, стимулом для предоставления открытых лицензий является снижение пошлины за поддержание патентной охраны технического решения. Принятие правообладателем FRAND-обязательства не влечет предоставление каких-либо льгот в части поддержания правовой охраны. Стимул для участия во FRAND-обязательствах для патентообладателей заключается в том, что в случае успешного внедрения стандарта увеличивается круг потенциальных лицензиатов, вследствие чего обладатели стандарт-необходимых патентов получают возможность увеличить свои доходы от коммерциализации.

А. Ю. Чурилов отмечает, что открытая лицензия согласно формулировке статьи 1368 ГК РФ предполагает «жесткую недискриминацию», т.е. изложенные патентообладателем условия лицензирования применяются одинаково в отношении всех обратившихся к правообладателю лиц¹⁰¹. Представляется, что такой подход является не вполне гибким и накладывает еще большие ограничения на возможность выбора патентообладателем правореализационных действий, чем в зарубежной конструкции FRAND-лицензирования. Простое применение российских норм об открытых лицензиях к стандарт-необходимым патентам не будет создавать стимулы для участия правообладателей в процессах стандартизации.

В-шестых, в рамках конструкции открытой лицензии в патентном праве для заключения лицензионного договора может обратиться любое лицо. Конструкция FRAND-обязательств предполагает, что лицензия предоставляется только лицам, которые внедряют стандарта при производстве товаров, которые должны соответствовать требованиям стандарта. Для указанных лиц использование патентоохраняемых разработок, включенных в состав стандарта, является существенной и закономерной потребностью.

¹⁰¹ Чурилов А. Ю. Перспективы использования модели FRAND лицензирования в Российской Федерации // Хозяйство и право. 2021. № 7 (534). С. 118–128.

Исследование зарубежной конструкции FRAND-обязательств представляет интерес в контексте сравнения с российскими конструкциями публичного договора (статья 426 ГК РФ) договора присоединения (статья 428 ГК РФ) и договора в пользу третьего лица (статья 430 ГК РФ)¹⁰². Первые две конструкции представляют собой ограничение принципа свободы договора в целях защиты интересов более слабых участников гражданского оборота и предоставления им гарантий справедливого и недискриминационного доступа к базовым благам (в т. ч. нематериальным). Ранее мы отмечали, что запатентованные разработки, включенные в состав стандарта, образуют основу для производства комплементарных товаров, в связи с чем базовый характер стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов как нематериальных благ представляется обоснованным.

По мнению А. Ю. Чурилова: «FRAND-лицензирование можно рассматривать как особую разновидность публичного договора, обязанность заключения которого возникает в том случае, когда патентообладатель является членом стандарт-устанавливающей организации и патентоохраняемый объект включен в состав стандарта»¹⁰³.

С вышеуказанным мнением в целом можно согласиться, однако с определенными оговорками. Безусловно, мы отмечаем, что использование термина «публичный договор» не является в полной мере тождественным термину, содержащемуся в статье 426 ГК РФ. Российская конструкция публичного договора является достаточно жесткой и запрещает изменять условия обязательства (в т.ч. ценовые) в зависимости от контрагента. FRAND-лицензия не предполагает публичное предложение конкретных условий лицензий, которые впоследствии не могут изменены сторонами при заключении договора. Кроме того, конструкция FRAND-лицензирования не содержит жесткого правила, запрещающего устанавливать разные условия использования патента в зависимости от

¹⁰² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). № 51-ФЗ. от 30.11.1994 // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32, ст. 3301.

¹⁰³ Чурилов А. Ю. Указ. соч.

контрагента, если такое различие обусловлено экономическими факторами и не является дискриминационным.

Публичность в отношении FRAND-обязательств заключается в открытом обращении правообладателя к неопределенному кругу лиц о готовности предоставить безотзывную лицензию любому лицу, внедряющему стандарт производства и обратившемуся к патентообладателю за предоставлением права использования. Однако, конкретные и точные условия использования патентоохраняемого объекта, как правило, не излагаются до получения от заинтересованного лица уведомления о готовности заключить лицензионный договор.

Сходство в правовых режимах публичного договора и FRAND-обязательств в зарубежных правовых порядках заключается в том, что они обусловлены необходимостью установления равенства условий исполнения обязательств (в т.ч. ценовых) для всех потребителей (пользователей) соответствующей категории и исключение дискриминационного подхода, а также запретом на необоснованный отказ от заключения договора, обеспеченный правом контрагента (потенциального лицензиата) предъявить требование о понуждении к заключению договора.

В отличие от российской конструкции публичного договора, в рамках которой условия, не отвечающие требованиям равенства и недискриминации, считаются ничтожными независимо от волеизъявления потребителей (пункт 5 статьи 426 ГК РФ), конструкция FRAND-обязательств предполагает, что условия предоставления права использования, противоречащие требованиям справедливости, разумности и недискриминации, автоматически не признаются недействительными. Потенциальный лицензиат в случае несогласия с предложенными условиями лицензирования вправе предъявить в суд иск об установлении условий лицензии в соответствии с требованиями FRAND, что свидетельствует о ретроспективном контроле.

Указанный подход сближает конструкции FRAND-обязательства и договора присоединения, поскольку обе конструкции направлены на защиту более слабой стороны в обязательствах посредством *ex post* ограничения свободы договора.

Действительно, обладатели стандарт-необходимых патентов могут для вступления в договорные отношения с третьими лицами использовать стандартные формы лицензионных договоров. Отличительной характеристикой таких договоров является то, что его условия предназначены для многократного использования и не меняются в зависимости от индивидуальных особенностей контрагента.

Ранее мы указывали, что критерии разумности, справедливости и недискриминации при FRAND-лицензировании являются достаточно общими и не предполагают установление одинаковых или стандартных формулировок условий контрагента, предоставляя правообладателям и третьими лицам достаточную гибкость при согласовании условий предоставления права использования.

В пунктах 9 и 10 постановления Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее пределах» даны следующие разъяснения: «несправедливые договорные условия должны являться явно обременительными для контрагента и существенным образом нарушать баланс интересов сторон. При оценке условий договора суды должны принимать во внимание все обстоятельства спора и взаимоотношений сторон: уровень профессионализма сторон в соответствующей сфере, конкуренцию на соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны реальной возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор с третьими лицами на иных условиях и т.д. Несправедливость и нарушение баланса сторон может устанавливаться исходя из наличия иных договоров, в которых предоставлены существенные преимущества для другой стороны»¹⁰⁴.

Указанные разъяснения ВАС РФ имеют определенное сходство с правовыми позициями иностранных судов, рассматривавших, связанные с FRAND-обязательствами. Вместе с тем, судебный контроль в отношении условий лицензирования не может являться безграничным и произвольным, основанием для корректировки условий коммерческого лицензионного договора может

¹⁰⁴ Постановление Пленума ВАС РФ № 16 от 14.03.2014 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС Российской Федерации. 2014. № 5.

являться только явное отклонение от обычных рыночных условий совершения сделки (предоставления права использования) и очевидное неравенство переговорных возможностей, что свидетельствовало бы о недобросовестном осуществлении патентообладателем исключительного права.

Конструкция договора в пользу третьего лица в российском праве основана на том, что должник (патентообладатель) обязуется предоставить исполнение не в пользу кредитора-промиссара, а в пользу третьего лица (бенефициара/дестинатария), при этом третье лицо вправе потребовать исполнения от должника.

В зарубежной доктрине в качестве промиссара выступает стандарт-устанавливающая организация, утвердившая стандарт, при внедрении которого используется патентоохраняемый объект. Однако, как показывает зарубежная судебная практика стандарт-устанавливающие организации практически не участвуют в судебных разбирательствах, предметом которых являются стандарт-необходимые патенты.

В юридической науке выделяется такой вид отношений в рамках договора в пользу третьего лица как квазидоговорные отношения между должником и третьим лицом. С момента выражения третьим лицом согласия воспользоваться своими правами по договору (получить доступ к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту) между третьим лицом и должником возникает обязательственное правоотношение.

Особенностью исполнения FRAND-обязательства как разновидности договора в пользу третьего лица является то, что происходит исполнение не основного обязательства (предоставление третьему лицу права использования патентоохраняемого объекта), а возникновение договорных отношений между патентообладателем и потенциальным лицензиатом – заключение лицензионного договора – в следствие выражения третьим лицом патентообладателю намерения получить доступ к стандарт-необходимому патентоохраняемому объекту. Таким образом, конструкция договора в пользу третьего лица в контексте FRAND-обязательств реализуется на преддоговорной стадии предоставления права

использования. В случае же отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора или предложения условий, не отвечающих требованиям справедливости, разумности и недискриминации, третье лицо вправе воспользоваться своим правом на защиту.

В заключение можно сказать, что на сегодняшний день отсутствует универсальный подход к пониманию правовой природы FRAND-обязательств. Каждый из рассмотренных в настоящем параграфе подходов имеет как преимущества, так и недостатки, выбор оптимального подхода к регулированию обязательств в отношении стандарт-необходимых патентов на условиях FRAND должен осуществляться с учетом особенностей конкретной правовой системы.

Одним из подходов к пониманию FRAND-обязательства является их квалификация в качестве специфических договорных обязательств в патентном праве, основная цель которых обеспечить широкое использование существенных для производства патентоохраняемых объектов. Реализация этой цели способствует созданию более открытого доступа к инновациям и повышению вознаграждения патентообладателя за создание и продвижение новых технологий. FRAND-обязательства применяются на этапе заключения лицензионного соглашения и включают в себя обязательства правообладателя вести переговоры добросовестно и заключить договор с любым заинтересованным лицом по использованию патентоохраняемого объекта, а также предложить право использования на условиях, отвечающим требованиям справедливости, разумности и недискриминационного доступа – FRAND. Таким образом, FRAND-обязательства выступают как частный случай ограничения исключительного права, предусматривая специальные требования в отношении условий лицензирования.

По нашему мнению, квалификация FRAND-обязательств в качестве специфических договорных обязательств между патентообладателями и стандарт-устанавливающими организациями в пользу третьих лиц является наиболее взвешенным подходом к интерпретации их юридической сущности. Указанный подход наиболее полно отражает сущность исключительного права и соответствует его институционально-функциональному назначению. Широкое

внедрение стандарт-необходимых патентоохраняемых в производстве предоставляет значительные стимулы патентообладателям для творческого воплощения новых технологий и получения заслуженного вознаграждения. В то же время такое решение способствует увеличению доступности передовых запатентованных разработок для производителей благодаря применению специальных требований к лицензионным соглашениям (FRAND-лицензиям) и дает потребителям больше возможностей выбора при приобретении товаров, которые созданы в соответствии со стандартом. Данный подход также наиболее эффективно обеспечивает исполнение FRAND-обязательств в случае их нарушения патентообладателями.

2.2. Лицензия на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов (FRAND-лицензия)

В 1 главе нами отмечалось, что цель принятия патентоохраняемых объектов в состав стандарта является соединение различных инновационных разработок для создания комплексного продукта. Как справедливо отмечено в научной доктрине: «ценность разработки возрастает по мере присоединения к нему новых пользователей. В подобных случаях правообладатели, как правило, должны устанавливать разумную плату за доступ к технологии пользователям, чтобы получить прибыль за счет расширения масштаба использования»¹⁰⁵.

Изучение правовой природы FRAND-обязательств позволяет прийти к выводу, что указанные обязательства, выступая в качестве одного из пределов осуществления исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты, представляют собой также и частный случай исключения из принципа свободы договора: ограничивая правомочия патентообладателя по выбору контрагента при вступлении в договорные

¹⁰⁵ Ворожевич А. С. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство антимонопольной службы повредит инновациям? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 1. С. 72–112.

отношения и по установлению условий лицензионного договора по своему усмотрению.

Заключение лицензионного договора между правообладателем стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта и лицом, внедряющим стандарт производства, является основным способом реализации содержания FRAND-обязательства. В отличие от обычных видов лицензионных договоров лицензии, выдаваемые в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, предусматривают специфические требования к их условиям: справедливости, разумности и недискриминации. Однако указанные правовые категории являются весьма общими, в связи с чем их применение в каждой конкретной ситуации индивидуально и не предполагает наличие универсального метода определения условий лицензирования.

Следует отметить, что проверка соблюдения требований FRAND, как правило, осуществляется при наличии судебного спора между сторонами. В обычной коммерческой практике достаточно трудно выявить отклонение от данных требований. Стандарт-устанавливающие организации декларируют общие принципы лицензирования, но не конкретные условия FRAND-лицензий. Например, Руководстве по правам интеллектуальной собственности Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI) указано: «конкретные условия лицензирования являются коммерческими вопросами между компаниями и не подлежат рассмотрению в рамках ETSI»¹⁰⁶. В уставе Совета по стандартам Институт инженеров электротехники и электроники указано (IEEE): «IEEE не несет ответственности за определение того, являются ли какие-либо условия лицензии, предусмотренные в связи с представлением правообладателем

¹⁰⁶ ETSI DIRECTIVES, 21 December 2021. Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) Version adopted by Board №133 (10 June 2021). Clause 4.1. P. 72. URL: <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf>.

гарантийного письма, если таковые имеются, или в каких-либо лицензионных соглашениях разумными или недискриминационными»¹⁰⁷.

Важно отметить, что требования FRAND не означают установление одинаковых условий лицензий в отношении всех лицензиатов. Права использования, объем которых определяется предоставляемыми способами, территорией, сроками использования патентоохраняемого объекта, а также цена права использования (роялти) зависит от множества экономических факторов: места лицензиата в производственной цепочке, территорией осуществления деятельности, целями использования патентоохраняемого объекта, особенностями отрасли производства и конечного продукта и т.д.

При ведении переговоров о заключении FRAND-лицензии правообладатель и потенциальный лицензиат свободны в определении условий использования патентоохраняемого объекта. Суды при разрешении споров, касающихся FRAND-лицензий, стараются не пересматривать коммерческую составляющую сделки, а проверяют добросовестность сторон при заключении сделки и оценивают соответствие условий использования патентоохраняемых объектов требованиям справедливости, разумности и недискриминации, которые будут раскрыты далее. Для указанных целей суды пытаются конструировать гипотетические переговоры между сторонами, учитывают ранее предоставленные правообладателем лицензии, для того, чтобы установить какие условия могли бы быть согласованы сторонами в нормальных условиях экономического оборота и отсутствия каких-либо недобросовестных тактик поведения (например, затягивание переговоров, «патентное удержание», «патентная задержка», «патентная засада» и т.д.).

Анализ иностранной судебной практики показывает, что конкретные критерии, на основании которых устанавливается соблюдение FRAND-условий, часто вырабатывались судами в делах о нарушении исключительного права либо о

¹⁰⁷ IEEE-SA Standards Board Bylaws Approved by the IEEE-SA Board of Governors: February 2022. Clause 6.2. P.18. URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf.

нарушении антимонопольного законодательства. Разумные и справедливые роялти нередко выступают в качестве минимального размера убытков в делах о неправомерном использовании патента. Условия о недискриминационном доступе тесно связаны с пресечением злоупотребления правообладателем доминирующим положением или осуществления недобросовестной конкуренции в делах о нарушении антимонопольного (конкурентного) законодательства. Вместе с тем, правовые позиции, выработанные в делах по указанным категориям споров, не являются жесткими, а больше направлены на установление ориентиров, которыми можно руководствоваться в спорах, объектом которых являются стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты.

По мнению А. С. Ворожевич: «требование разумности в лицензировании стандарт-необходимых патентов выражается в обоснованности размера вознаграждения за предоставление лицензии. Требование справедливости касается, преимущественно различных ограничений и дополнительных требований, которые предъявляются к лицензиату»¹⁰⁸.

Правила обеспечения справедливости в отношении использования патентоохраняемых объектов обычно содержат запреты для стороны, предоставляющей лицензию (лицензиара). Например, в лицензионном договоре нельзя требовать от лицензиата встречного предоставления бесплатной лицензий на другие патентоохраняемые объекты (особенно если они не входят в какой-либо стандарт), ограничивать права лицензиата на коммерческое взаимодействие с конкурентами лицензиара, требовать приобретения дополнительных лицензий на другие продукты и т. д.¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Ворожевич А. С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND. С. 11–26.

¹⁰⁹ Тарасов, Д. Концепция FRAND – поиск баланса интересов правообладателей и пользователей // Lex Digital Blog. Интеллектуальная собственность в Интернете. URL: <http://lexdigital.ru/2012/025/>.

Однако в большинстве случаев требования справедливости и разумности фактически становятся синонимичными. В юридической доктрине не всегда проводится разграничение между указанными двумя требованиями: требование «справедливость» больше свойственен для правопорядков государств Европейского союза, в США, как правило, требуется соблюдение принципов разумности и недискриминации (RAND)¹¹⁰.

Основным условием, в отношении которого применяются требования справедливости и разумности, является размер вознаграждения (роялти), выплачиваемые за предоставление права использования патентоохраняемого объекта. По справедливому замечанию Е. А. Войниканис: «ценообразование на рынке интеллектуальной собственности имеет своей целью возмещение инвестиционных рисков разработчиков (авторов, изобретателей) и стимулирование инвестиций в инновации»¹¹¹. Большинство судебных споров на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты касались именно ставок и размера роялти в лицензионных соглашениях. Определение размера роялти для FRAND-лицензии является достаточно сложной задачей с юридической и экономической точек зрения.

В общих чертах принципы определения FRAND-роялти сводятся к следующему:

- при установлении роялти за использование конкретной технологии суды должны учитывать общую сумму всех роялти, которые должен выплатить производитель конкретного инновационного продукта;
- FRAND-роялти должны соответствовать приростной ценности технологии в сравнении с альтернативами;

¹¹⁰ Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006). URL: <https://ssrn.com/abstract=946792>

¹¹¹ Войниканис, Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Издательский дом «Юриспруденция», 2016. 362 с.

– роялти должны быть пропорциональны с учетом: а) значимости технологии для стандарта; б) значимости технологии для пользователей стандарта; с) ценности стандарта для пользователей («принцип пропорциональности»);

– при установлении размера роялти не должна учитываться «ценность, добавленная технологии включением ее в стандарт» (иными словами, ценность, добавленная «сетевым эффектом»);

– роялти должны представлять собой адекватный стимул для изобретательской деятельности и участия в стандартах¹¹².

Указанные принципы коррелируются с распространенным подходом, согласно которому стоимость запатентованного технического решения должна основываться на цене, которая существовала до признания патентоохраняемого объекта стандарт-необходимым («*ex ante value*»). В деле «Microsoft v. Motorola» судья Джеймс Робертс выразил мнение, что в RAND-обязательствах разумные роялти должны быть основаны на экономической стоимости самой запатентованной технологии отдельно от добавленной стоимости, связанной со включением патента в стандарт, что стороны в рамках гипотетических переговоров необходимо учитывать альтернативные технологии, которые могли бы быть включены в стандарт¹¹³.

Максимальный размер роялти может быть определен методом приростной стоимости в сравнении с наиболее лучшей альтернативной технологией («*ex ante incremental value approach*»). Данный подход основывается на тесте, разработанном судом в деле «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp». Тест, состоящий из 15 пунктов, применяется для определения размера разумных роялти в делах о нарушениях исключительного права. Для применения метода приростной стоимости самыми значимыми являются 9-й и 15-й пункты: полезность и

¹¹² Siebrasse N., Cotter T. Judicially Determined FRAND Royalties // University of Minnesota Law School Legal Studies Research Paper Series Research Paper No. 16-01. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2712837.

¹¹³ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., CASE NO. C10-1823JLR (W.D. Wash. Nov. 29, 2012).

преимущества запатентованного объекта над старыми способами или устройствами, которые использовались для получения схожих результатов (9-й пункт); сумма, которую на момент нарушения лицензиат был бы готов заплатить лицензиару за использование патента и которая была бы приемлема для лицензиара, в случае если бы стороны разумно и добровольно вели переговоры (15-й пункт)¹¹⁴.

Схожие принципы также изложены в сообщении Европейской комиссии об определении подходов в Европейском союзе к стандарт-необходимым патентам: «при определении стоимости FRAND-лицензии необходимо учитывать стоимость запатентованной технологии, добавленную в результате принятия стандарта. Стоимость FRAND-лицензии не должна зависеть от рыночного успеха продукта, не связанного с запатентованной технологией».¹¹⁵

Метод приростной стоимости заключается в том, что патентообладатели получают выгоду от включения патента в стандарт исключительно за счёт увеличения количества предоставляемых лицензий, основные преимущества от процесса стандартизации получают производители продукции, внедряющие стандарт и запатентованную технологию. Патентообладатель вправе увеличить цену лицензии только в пределах той ценности, которую получает лицензиат в сравнении с альтернативной технологией, а не в связи с увеличением спроса на технологию. Безусловно, такой подход является наиболее благоприятным для потенциальных лицензиатов (производителей) и конечных потребителей, однако он имеет ряд существенных недостатков¹¹⁶.

Во-первых, применение метода приростной стоимости возможно, когда уже существует какая-то рыночная стоимость спорного патента. Вместе с тем,

¹¹⁴ Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

¹¹⁵ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee – Setting out the EU approach to standard essential patents (COM (2017) 712 final). Brussels, 29.11.2017. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN>.

¹¹⁶ Nikolic I. Licensing Standard Essential Patents // FRAND and the Internet of Things. P. 91–99.

лицензии в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов предоставляются, как правило, уже после включения объекта в стандарт производства и до указанного момента отсутствуют какие-либо рыночные данные, на основании которых возможно определение ставки роялти на соответствие критериям FRAND.

Во-вторых, применение указанного подхода предполагает наличие альтернативных технологий, включенных в стандарт, однако ряд технологий могут являться «прорывными» и не иметь аналогов вовсе.

В-третьих, инноваторы нередко разрабатывают технологии именно для последующего включения патента в стандарт, неся колоссальные затраты на проведение научно-исследовательских работ. В случае, если запатентованная технология является «прорывной» и существенно увеличивает ценность конечного продукта, определение роялти методом приростной стоимости может недостаточно покрывать расходы инноватора и подрывать стимулы для создания новых технологий и их последующего включения в стандарт. По сути, правообладателю станет выгоднее осуществлять коммерциализацию патента вне рамок стандарта и не принимать на себя FRAND-обязательства.

В-четвертых, выделение стоимости отдельно взятого патента или группы патентов из стандарта затруднительно, поскольку ценность запатентованной технологии, включенной в стандарт, определяется ее функциональной совместимостью с иными технологиями. Одной из основных функций включения патентов в стандарт является расширение совместимости и взаимодействия различных технологий.

Отдельные принципы метода приростной стоимости, безусловно, учитывались американскими и европейскими судами при разрешении споров, однако полностью «в чистом виде» данный метод применить не удавалось. Следует отметить, что данный метод также не применяется контрагентами при совершении

сделок в отношении запатентованных технологий. В связи с изложенным в научной доктрине называют метод приростной стоимости идеализированным¹¹⁷.

В настоящий момент практике существует два подхода определения разумной и справедливой ставки роялти. Оба подхода представляют собой доработку теста «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp»:

1) «*bottom-up approach*» – восходящий подход, согласно которому ставка роялти определяется на основе ранее выданных правообладателями лицензий и иных рыночных показателей без учета общей суммы роялти за применяемый производителем стандарт и вне зависимости от ставок роялти за иные патенты в составе стандарта.

2) «*top-down approach*» – нисходящий подход, согласно которому ставка роялти определяется посредством определения доли стандарт-необходимого патента в общей сумме роялти, которая выплачивается за применение стандарта производства

Первый подход характеризуется установлением FRAND-роялти посредством применения метода сопоставимых лицензий (*comparable licenses*), данный подход является достаточным простым в применении и чаще всего используется судами. В частности, в деле «HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson» компания HTC предъявила иск к компании Ericsson о нарушении последней FRAND-обязательств при ведении переговоров о заключении соглашения о «перекрестном» лицензировании в 2016 году. Однако, окружной суд Восточного округа Техаса установил, что предлагаемые ответчиком ставки роялти соответствовали ранее выданным лицензиям, в связи с чем сделал вывод об отсутствии нарушения FRAND-обязательств, и отказал в удовлетворении иска¹¹⁸.

В вышеупомянутом деле «Microsoft v. Motorola» суд отказался применять подход приростной стоимости по причине его неприменимости в реальных коммерческих отношениях. Суд попытался определить ставку роялти посредством

¹¹⁷ Nikolic I. Указ. соч.

¹¹⁸ HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 407 F. Supp. 3d 631 (E.D. Tex. 2019).

сравнения сопоставимых лицензий, однако посчитал, что ранее выданные Motorola лицензии не могут быть использованы для сравнения, в связи с чем применил ставку роялти за использование патентных пулов, которые использовались ответчиком за пределами стандарта. Судья Робертс отметил, что ставка лицензии за патентный пул в данном случае обеспечивает необходимый баланс интересов для сторон, предусматривая ставку роялти достаточно высокую для правообладателя (создавая стимулы для лицензирования патента через патентные пулы) и достаточно низкую для лицензиата (необходимую для широкого внедрения стандарта).

В Германии суды также достаточно активно применяют метод сопоставимых лицензий. В частности, в делах «Fraunhofer-Gesellschaft (MPEG-LA) v. ZTE» и «Tagivan (MPEG-LA) v. Huawei» Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил возражения ответчиков о злоупотреблении истцом доминирующим положением, выразившегося в направлении оферты для заключения лицензионного соглашения не на условиях FRAND. Суды указали, что ранее предоставленные истцом лицензии могут использоваться при проверке соответствия предлагаемой ставки роялти требованиям разумности и справедливости, что в случае, если сопоставимые лицензии были приняты большинством лицензиатов на рынке, точного математического расчета роялти не требуется¹¹⁹.

Преимуществом данного подхода заключается в то, что он основан на реальных рыночных сделках и учитывает лицензионную политику правообладателей, сохраняя за ними свободу в определении стоимости на принадлежащие им инновации. В вышеупомянутом деле «HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson» суд указал, что сопоставимые лицензии являются наилучшим рыночным доказательством стоимости стандарт-необходимых

¹¹⁹ Fraunhofer-Gesellschaft (MPEG-LA) v ZTE, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf. 9 November 2018 – Case No. 4a O 15/17; Tagivan (MPEG-LA) v Huawei, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf 15 November 2018 – Case No. 4a O 17/17.

патентов и надежным методом установления справедливых и разумных ставок роялти, согласующихся с условиями FRAND.

Указанный подход также позволяет проверить условие о недопустимости дискриминации. В случае, если правообладатель установит ставку роялти, отличную от обычно применимой при аналогичных обстоятельствах, то потребуются экономическое обоснование изменения ставки.

Недостатком указанного подхода является то, что правообладатели могут устанавливать сверхвысокие ставки роялти, опасаясь недостаточной компенсации убытков или роялти за использование патента в случае сравнения ранее выданных лицензий.

В рамках нисходящего метода (*top-down approach*) ставка роялти определяется посредством определения доли стандарт-необходимого патента в общей сумме роялти, которая выплачивается за применение стандарта производства.

Данный подход был применен в деле «In re Innovatio IP Ventures v. Wireless Network Users», в котором суд произвел расчет ставки роялти исходя из средней прибыли производителей Wi-Fi чипов за период 2000–2013 годов (общая сумма вознаграждения за использование стандарта Wi-Fi 802.11 составила 1,80 долларов США за один чип), количества патентов, включенных в стандарт Wi-Fi 802.11 (3000 патентов), а также учел важность патента истца для стандарта. Суд, исследовав заключение специалистов, пришел к выводу, что 84% стоимости стандарта Wi-Fi 802.11 определяется 10% наиболее значимых стандарт-необходимых патентов, к которым относились патенты истца. В результате, суд определил ставку роялти в размере 9,56 центов за использование 19 патентов истца, выделив причитающуюся истцу долю в общей сумме вознаграждения за использование стандарта¹²⁰.

Преимущество данного подхода заключается в том, что он позволяет избежать накопления роялти (*royalty stacking*), о котором мы упоминали выше, в

¹²⁰ In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 956 F. Supp. 2d 925 (N.D. Ill. 2013).

случае использования нескольких запатентованных технических решений в одном стандарта производства, что приводит к чрезмерно обременительным платежам для пользователей.

Недостаток данного подхода заключается в том, что для установления общего размера вознаграждения за использование стандарта суду следует установить общее количество стандарт-необходимых патентов, а также проанализировать все совершенные за конкретный период сделки, предметом которых являлись патентоохраняемые объекты, включенные в конкретный стандарт. Следует отметить, что большинство лицензионных соглашений, которые связаны со спорным объектом, являются конфиденциальными, что затрудняет возможность их получения судом.

Кроме того, устанавливая стоимость спорного стандарт-необходимого патента, суд будет вынужден разработать методику распределения стоимости иных патентов в составе стандарта, которые не являются предметом спора. Простое деление общей суммы роялти, уплачиваемой за применение стандарта, на число патентов в составе стандарта не будет объективно отражать экономическую и технологическую значимость спорного патента, его преимущества перед иными патентами в составе стандарта.

Еще одним аспектом в определении разумных и справедливых роялти является установление базы для их расчета. В настоящий момент существует два подхода для установления базы роялти: от стоимости конечного продукта (*the entire market value rule (EVMR)*) и от стоимости наименьшего компонента в комплексном инновационном продукте, который охватывается стандарт-необходимым патентом (*smallest salable patent-practicing unit (SSPPU)*).

Правило расчета роялти от стоимости наименьшего компонента означает, что ставка роялти определяется от стоимости наименьшей продаваемой единицы (компонета), в котором воплощен патентоохраняемый объект. Например, в деле «Cornell University v. Hewlett-Packard Company» спор касался буфера переупорядочивания команд (IRB), который являлся составной частью процессоров (CPU), которые в совокупности составляли процессорный блок

компьютера (CPU brick). Суд отклонил требования ответчика о расчете роялти исходя из стоимости конечного продукта – компьютерных серверов и рабочих станций. В качестве мотива суд указал, что компьютеры в данном случае включают в себя огромное количество компонентов, которые не охватываются патентом истца, в связи с чем расчет роялти от стоимости конечного продукта привел бы к получению патентообладателем необоснованной прибыли. В итоге, суд присудил истцу убытки в виде упущенной выгоды, применив ставку роялти 0,8% от стоимости процессоров (CPU) в компьютере (6,7 миллиарда долларов США). В данном случае суд посчитал, что именно процессоры являются наименьшей продаваемой единицей, в которых выражено спорное техническое решение¹²¹.

Вместе с тем, применение правила расчета от стоимости наименьшего компонента не является абсолютным. В тех случаях, когда спрос на комплексный продукт напрямую зависит от патентоохраняемого объекта и запатентованные и непатентованные компоненты продукта составляют единую функциональную единицу, в качестве базы для расчета роялти может применяться конечная стоимость продукта в целом.

Как указал Апелляционный суд США по федеральному округу по делу «Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.», правило расчета роялти от стоимости конечного продукта является исключением из общего правила, если будет доказано, что запатентованный элемент стимулирует спрос на весь многокомпонентный продукт, то патентообладателю могут присуждены убытки в виде процента от стоимости конечной продукции¹²².

Помимо указанного, применение правила расчета от стоимости наименьшего компонента не требуется в случаях, когда существуют сопоставимые лицензии. В таком случае установление стоимости патента и размера роялти возможно на основании ранее предоставленных правообладателем лицензий, что является, исходя из решений американских судов, наиболее эффективным средством

¹²¹ Cornell University v. Hewlett-Packard Company, 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009).

¹²² Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).

доказывания и соответствует сложившейся мировой патентно-лицензионной практике.

Например, Апелляционный суд девятого округа США по делу «FTC v. Qualcomm Inc.», отменяя решение окружного суда, указал на ошибочность вывода об антиконкурентных действиях компании Qualcomm, выразившиеся в установлении базы для расчета роялти на лицензируемые патенты (охватывавшие технологии чипов) от цены конечного продукта – мобильных телефонов. Апелляционный суд указал, что правило расчета роялти от стоимости наименьшего компонента не является общим, что данное правило применяется для минимизации неправильного определения размера убытков при сравнении экспертных заключений о размере нанесенного ущерба. Установление базы для расчета роялти от цены конечного продукта является нормальным рыночным инструментом и само по себе не является нарушением антимонопольного законодательства¹²³.

В другом деле «HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson» компания HTC мотивировала нарушение компанией Ericsson FRAND-обязательств тем, что ответчик установил базу для расчета роялти на принадлежащие последнему стандарт-необходимые патенты исходя из цены конечного устройства (планшеты), а не из стоимости наименьшего компонента, в котором выражается техническое решение, - процессор основной полосы частот.

Суд отклонил доводы истца, указав, что расчет от цены компонента недостаточно отражал бы ценность технологии, включенной стандарт. Судом установлено, что истец осуществлял реализацию планшетов с технологией подключения к сотовой связи (в которой воплощены спорные патентоохраняемые объекты) на 120 долларов США дороже, чем планшеты с технологией Wi-Fi. Готовность потребителей приобрести планшеты по более дорогой цене свидетельствует о значительном технологическом вкладе патентообладателя в увеличении ценности конечного продукта для потребителей. Суд также отметил, что в соответствующей отрасли производства хозяйствующие субъекты часто и

¹²³ Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc. Case № 19-16122 (9th Cir. Aug. 11, 2020).

добровольно выдают лицензии исходя из стоимости конечного продукта и истцом не представлено примеров лицензий, в которых роялти рассчитывались бы от стоимости процессора основной полосы частот¹²⁴.

В Германии применение правила расчета от стоимости наименьшего компонента также не является абсолютным. В деле «Nokia v. Daimler» суд сделал вывод, что правообладатели в принципе должны получать долю в прибыли от реализации конечного продукта, который основан на запатентованной технологии¹²⁵.

Таким образом, база для расчета роялти должна наиболее точно отражать ценность, которую запатентованная разработка, включенная в стандарт, привносит в конечный реализуемый продукт. Выбор базы для расчета зависит от особенностей стандартов и отрасли производства. В случае, если запатентованная разработка не влияет или незначительно влияет на стоимость конечного продукта, базой для расчета роялти должна являться стоимость наименьшего компонента, в котором воплощено техническое решение.

В завершение исследования правовой сущности требований справедливости и разумности можно сослаться на следующую позицию: «правило FRAND оставляет определение точных условий лицензионного договора на усмотрение сторон. Такое определение в каждом конкретном случае позволяет сторонам конкретной лицензионной сделки найти свое собственное толкование термина «справедливый и разумный». В контексте стандартизации термины справедливый и разумный означает экономическую реальность для установлений условий FRAND-лицензии. Справедливые и разумные условия лицензирования будут состоять из условий, определенных в ходе честных и равных двусторонних переговоров между правообладателем стандарт-необходимого патента и лицом,

¹²⁴ HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 407 F. Supp. 3d 631 (E.D. Tex. 2019).

¹²⁵ Nokia v Daimler, Regional Court (Landgericht) of Mannheim. 18 August 2020 – Case No. 2 O 34/19.

внедряющим стандарт, в соответствии с рыночными условиями, преобладающими на момент таких переговоров¹²⁶.

Другим критерием лицензирования стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов является запрет на дискриминацию в отношении условий использования, в том числе в части вознаграждения за использование (роялти).

А. Ю. Чурилов справедливо отмечает: «в случае с моделью FRAND лицензирования речь идет не о «жесткой» недискриминации, а о недискриминации, обусловленной общими принципами добросовестности действий сторон»¹²⁷. По мнению А. С. Ворожевич: «требование недискриминационных условий означает, что условия выдачи лицензий должны быть изначально равными для всех лицензиатов, которые патентообладатель не может менять произвольно»¹²⁸.

Особенностью недискриминационных условий является их тесная связь с антимонопольным регулированием. В научной доктрине и судебной практике существует несколько позиций о возможности применения к требованию о недискриминации во FRAND-лицензиях антимонопольных критериев.

В делах «TCL v. Ericsson»¹²⁹ и «Unwired Planet v. Huawei»¹³⁰ Окружной суд Центрального округа Калифорнии и Верховный суд Соединенного Королевства посчитали, что условие о недискриминационном доступе не должно проверяться посредством антимонопольных запретов. Суды разграничили ущерб конкуренции,

¹²⁶ Geradin D., Rato M. P. L. Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006).

¹²⁷ Чурилов А. Ю. Перспективы использования модели FRAND лицензирования в Российской Федерации. С. 118–128.

¹²⁸ Ворожевич А. С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение // Условия FRAND. С. 11–26

¹²⁹ TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CASE №: SACV 14-341 JVS (DFMx) (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).

¹³⁰ Unwired Planet v Huawei & Conversant v Huawei and ZTE, [2020] UKSC 37.

причиняемый в результате нарушения антимонопольного законодательства, и ущерб, который может быть причинен контрагенту в результате нарушения условия о недискриминационном доступе во FRAND-лицензии.

Другим подходом для определения наличия дискриминационных условий в лицензионном соглашении является установление факта причинения ущерба конкуренции. Указанный подход был применен германскими судами в деле «Sisvel v. Haier». Суть спора заключалась в том, что Sisvel предложил лицензию Haier по более высокой ставке роялти, чем конкурентам лицензиата. Sisvel утверждал, что был вынужден предложить низкие ставки роялти для конкурентов контрагента из-за давления китайских органов власти, однако Высший земельный суд Дюссельдорфа посчитал, что в данном случае Sisvel злоупотребил доминирующим положением путем нарушения запрета на ценовую дискриминацию, установленного статьей 102 Договора о функционировании Европейского союза. Верховный суд ФРГ согласился позицией нижестоящего суда о недопустимости злоупотребления доминирующим положением, однако пришел к выводу, что отсутствие эффективной судебной защиты и давление китайских государственных органов являлось объективной и оправдывающей причиной установления разных ставок роялти, в связи с чем требование о недискриминационном лицензировании нарушено не было¹³¹.

Вместе с тем, в вышеуказанных подходах имеется общее: недискриминационные условия во FRAND-лицензиях толкуются как запрет на неоправданное установление разных условий использования патента. Следует отметить, что запрет на дискриминацию касается не только условий о роялти, но также и иных условий в лицензионном соглашении: территория, в пределах которой предоставляется право использования, способы и объем использования. Для проверки соблюдения условия о недискриминационном доступе все указанные факторы должны оцениваться в совокупности. Основная цель FRAND-лицензий состоит не в том, чтобы правообладатель установил одинаковые условия

¹³¹ Sisvel v Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) 5 May 2020 – Case № KZR 36/17.

использования патента для всех лицензиатов, а в том, чтобы условия использования патента были экономически оправданы и не приводили к получению патентообладателем неоправданных преимуществ и/или не наносили ущерб конкуренции.

С экономической точки зрения, установление идентичных роялти для всех потенциальных лицензиатов, занимающих разное место в структуре производства, нецелесообразно и может привести к неблагоприятным экономическим последствиям. Позиция об отсутствии обязанности устанавливать одинаковый размер роялти для всех лицензиатов нашла свое отражение также в судебной практике¹³². Факторами, которые могут оказывать влияние на ставку/размер роялти, являются географический охват лицензии, объем продаж, продукт (конечный или комплектующий), в котором воплощается запатентованное техническое решение, в связи с чем лицензии даже с разными ставками роялти могут признаваться равными, и дискриминация будет отсутствовать.

Можно сделать вывод, что общепринятой интерпретацией условия о недискриминационном доступе является то, что лицензиатам, находящимся в одинаковом положении на товарном рынке, должны быть предложены аналогичные условия использования патента. В данном случае учитывается место лицензиата в структуре производства (производитель компонента либо конечного продукта), территориальный характер деятельности (транснациональный либо локальный), а также условия использования патента, которые запрашивает контрагент.

Как и в случае с проверкой соблюдения справедливых и разумных условий лицензий большое значение имеет применение метода сопоставимых лицензий. Однако существует ряд проблем. Во-первых, проверка соблюдения условия о недискриминационном доступе требует оценки иных лицензий, выданных правообладателем или заключаемых в рамках внедрения стандарта, многие из

¹³² TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CASE № SACV 14-341 JVS(DFMx) (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).

которых являются конфиденциальными. Во-вторых, указанный метод приводит к возникновению «наиболее благоприятной лицензии», что может привести к общему повышению цен на лицензии и конечные продукты ввиду того, что правообладатели будут опасаться установления низких ставок роялти для последующих лицензий.

Важным аспектом в обеспечении недискриминационного доступа является рынок, на котором патентообладатель принял обязательства предоставлять FRAND-лицензии. Во-многом, это обусловлено тем, что производство комплексных инновационных продуктов включает в себя несколько стадий и требует участия нескольких производителей, связанных между собой «вертикально», т. е. потенциальные лицензиаты находятся на разных уровнях производственной цепочки. Существующие в отрасли стандарты производства устанавливают, что результатом их реализации должен являться определенный конечный продукт (например, мобильный телефон, смартфон, планшет, маршрутизатор и т. д.), на который существует спрос среди конечных потребителей.

В связи с изложенным, в доктрине патентного права существует дискуссия о том, каким образом обладатель стандарт-необходимого патента может обеспечить доступ для всех заинтересованных лиц к принадлежащей ему запатентованной разработке¹³³.

Самым простым способом обеспечения правомерного использования патентоохраняемого объекта, безусловно, будет являться выдача лицензии всем производителям компонентов – данный способ именуется в зарубежной доктрине «*license to all*». Патентное право не обязывает правообладателей стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов осуществлять лицензирование всех лиц в производственной цепочке. Доступ к технологии, необходимой для

¹³³ A review of SDO IPR policies: Do they require component level licensing? URL: <https://www.twobirds.com/en/insights/2021/global/a-review-of-sdo-ipr-policies-do-they-require-component-level-licensing>.

производства комплексного инновационного продукта, может быть предоставлен, в частности, посредством реализации принципа исчерпания патентных прав: если патентообладатель предоставил лицензию производителю компонентов на каком-то определенном уровне производственной цепочки (например, производителю чипов или роутеров, которые впоследствии используются в смартфонах и ноутбуках), то последующее распространение продукта, в котором воплощено патентоохраняемое техническое решение, осуществляется вне контроля патентообладателя.

Однако такая бизнес-модель не является достаточно распространенной в телекоммуникационной и электротехнических сферах. Патентообладатель закономерно и экономически целесообразно выбирает тот уровень производственной цепочки, который приносит наибольшую прибыль. В случае предоставления лицензий производителям компонентов, патентообладатель рискует недополучить значительную часть прибыли от реализации конечных устройств. Желание патентообладателя предоставлять FRAND-лицензии только на уровне производства конечного продукта обусловлено тем, что такое лицензирование позволяет получить вознаграждение, соответствующее ценности стандарт-необходимой запатентованной разработки для пользователей и конечных потребителей, в связи с чем в телекоммуникационной сфере наиболее распространено лицензирование производителей конечных устройств.

Другим способом предоставления доступа к запатентованной разработке в составе стандарта является заключение лицензионного договора с производителем конечного устройства или иным лицом, осуществляющим ввод в гражданский оборот конечного устройства. Такой лицензионный договор, как правило, включает условие о разрешении третьим лицам использовать патентоохраняемое техническое решение для производства компонентов конечного устройства, т.е.

фактически производителям компонентов лицензиатом предоставляется право использования на основе квази-сублицензии (*«have-made» rights*)¹³⁴.

Значение определения уровня «производственной цепочки», в рамках которого патентообладатель осуществляет лицензирование, заключается в том, что хозяйствующие субъекты на соответствующем уровне могут претендовать на заключение лицензионного договора в отношении стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта на условиях справедливости, разумности и недискриминации, т.е. по сути устанавливает круг субъектов, в отношении которых действуют FRAND-обязательства патентообладателя.

Стандарт-устанавливающие организации явным образом не предусматривают обязанность обладателей стандарт-необходимых патентов предоставлять лицензии производителям компонентов или конечных устройств. Как правило, стандарт-устанавливающие организации обязывают правообладателей стандарт-необходимых патентов предоставлять FRAND-лицензию неограниченному количеству лиц (*unrestricted number of applicants*), которые полностью внедряют стандарт производства (*fully confirming standard*). Из указанного можно сделать вывод, что производство отдельно взятого компонента не позволяет полностью реализовать все функции стандарта, в связи с чем производители компонентов не всегда признаются лицам, которые обладают правом получить FRAND-лицензию. Таким образом, в отсутствие явно установленной стандарт-устанавливающей организацией обязанности осуществлять лицензирование на соответствующем уровне «производственной цепочки» обладатель стандарт-необходимого патента вправе самостоятельно

¹³⁴ «Have-made» rights по своей сути означает квазидоговорное разрешение правообладателем третьим лицам использовать патентоохраняемый объект для нужд лицензиата, т.е. по сути речь идет о квази-сублицензии, которая выдается лицензиатом при заключении договора со своими контрагентами. В США сущность «have-made» rights описана в деле *Intel Corp. v. Broadcom Corp.*, 167 F. Supp. 2d 692 (D. Del. 2001).

выбрать круг лиц в структуре производства, в отношении которых будет осуществляться FRAND-лицензирование¹³⁵.

В вышеупомянутом деле «FTC v. Qualcomm Inc.» апелляционный суд девятого округа США изложил позицию, согласно которой выбор патентообладателем наиболее выгодного уровня лицензирования не образует нарушения антимонопольных запретов, что политика лицензирования Qualcomm соответствовала отраслевой практике. Суд также отметил: «ситуация могла бы обстоять иначе, если бы Qualcomm обязывала бы производителей конечных устройств приобретать необходимые чипы только у Qualcomm под угрозой отказа в предоставлении лицензии на принадлежащие Qualcomm технологии чипов»¹³⁶.

В другом деле «Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.» суд пришел к выводу, что выбранная компанией Ericsson политика лицензирования на условиях FRAND только в отношении конечных продуктов, полностью соответствующих требованиям стандарта, не является неправильной или несправедливой. Политика Ericsson соответствовала сложившимся в отрасли правилам, которые аналогично используются другими инновационными компаниями. Суд отметил, что компании имеют право ограничивать производственную цепочку, в рамках которой осуществляется лицензирование патентоохраняемых объектов.¹³⁷

В Германии суды также отмечают, что правообладатель стандарт-необходимых патентов может выбирать уровень производственной цепочки (производителей компонентов или конечного устройства), на которой будет осуществлять FRAND-лицензирование, что принятые FRAND-обязательства в соответствии с политикой Европейского института стандартизации

¹³⁵ Nikolic I. Licensing Standard Essential Patents // FRAND and the Internet of Things. P. 177–182.

¹³⁶ Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc. Case № 19-16122 (9th Cir. Aug. 11, 2020).

¹³⁷ Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 113 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 (Fed. Cir. 2014).

телекоммуникаций (ETSI) не требуют лицензирования на всех уровнях производственной цепочки¹³⁸.

Таким образом, согласование конкретных условий лицензионного договора осуществляется с учетом экономических (рыночных) факторов, которые могут изменяться в зависимости от особенностей отрасли производства. Предоставление значительной свободы в экономических отношениях, связанных с лицензированием стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, стимулирует патентообладателей участвовать в лицензировании на условиях FRAND, не создавая чрезмерно жестких рамок для патентно-лицензионной политики.

В то же время, лицензирование на условиях FRAND направлено на пресечение недобросовестных правореализационных действий патентообладателя: в частности, по устранению с рынка конкурентов, по получению дополнительных преимуществ от включения запатентованной технологии в состав стандарта, не обусловленных технологической и экономической ценностью патентоохраняемого объекта для производителей и потребителей, а также по распространению своего контроля на технологии, которые не относятся к принадлежащему стандарт-необходимому патенту. Указанные функции предоставляют производителям, внедряющим стандарт, гарантии по получению доступа к технологиям, необходимым для производства инновационной продукции.

Разумность и справедливость условий лицензии означает, что получаемый патентообладателем доход от предоставления права использования должен объективно отражать пользовательскую ценность технологии, включенной в стандарт производства, для конечного реализуемого продукта, и быть сообразным технологическому вкладу патентообладателя в создание и развитие инновационной продукции.

¹³⁸ Nokia v Daimler, Regional Court (Landgericht) of Mannheim. 18 August 2020 – Case № 2 O 34/19. Sharp v Daimler, Regional Court (Landgericht) of Munich. 10 September 2020 – Case № 7 O 8818/19.

Принцип недискриминации означает, что патентообладатель не может предлагать разные условия лицензирования лицам, находящимся в одинаковом положении и обратившимся к правообладателю за получением лицензии одного и того же типа. Отклонение от условий лицензирования должно быть экономически оправдано. Кроме того, принцип недискриминации выражается в запрете патентообладателю произвольно отказывать в заключении лицензионного договора обратившимся лицам. При этом, принцип недискриминации должен применяться с учетом выбранной патентообладателем модели коммерциализации и требований стандарт-устанавливающей организаций в части определения лиц, которым может быть предоставлена FRAND-лицензия.

Основным правилом проверки FRAND-условий является сравнение с ранее предоставленными патентообладателем лицензиями или лицензиями, предоставленными при аналогичных обстоятельствах, на соответствующем товарном рынке. При этом, могут быть приняты во внимание и иные обстоятельства, которые оказывают влияние на оценку добросовестности поведения патентообладателя и потенциального лицензиата, экономических и технологических особенностей патентоохраняемого объекта.

2.3. Принудительная лицензия и FRAND-лицензия

Соотношение принудительного лицензирования и FRAND лицензирования является одним из наиболее дискуссионных вопросов в патентном праве. Во многом, такая дискуссия объясняется сходством объектов лицензирования с точки зрения технологического и экономического значения, а также необходимости обеспечения баланса частных интересов патентообладателей и общественных интересов.

В российской правовой доктрине нередко предоставление лицензий в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов рассматривается в контексте принудительного лицензирования. Например, в учебнике по патентному праву под редакцией Л. А. Новосёловой, FRAND лицензирование

иллюстрируется в качестве зарубежного опыта с позиции оснований и условий выдачи принудительной лицензии¹³⁹. В своем диссертационном исследовании А. С. Ворожевич делает вывод: «специфической разновидностью существенных патентов, в отношении которых на практике наиболее часто выдаются принудительные лицензии, являются стандарт-необходимые патенты»¹⁴⁰. А. С. Ворожевич рассматривает принудительное лицензирование в качестве: «меры воздействия на поведение правообладателя, отказавшего в предоставлении FRAND-лицензии, принудительное лицензирование необходимой для стандарта патентоохраняемой разработки»¹⁴¹.

Если рассматривать патентоохраняемые объекты, включенные в стандарт производства, то, на первый взгляд, действительно, можно обнаружить некоторое сходство с патентоохраняемыми объектами, в отношении которых возможна выдача принудительной лицензии. FRAND лицензирование и принудительное лицензирование имеют и определенные общие цели – содействие инновационному развитию и обеспечение баланса интересов.

Однако, по нашему мнению, отождествление FRAND лицензирования с принудительным лицензированием не будет соответствовать мировому пониманию сущности FRAND-обязательств и целям признания ряда патентоохраняемых объектов существенным для стандарта. По этой же причине некорректно рассматривать принудительное исполнение FRAND-обязательств в качестве частного случая выдачи принудительной лицензии.

Правовые субинституты FRAND лицензии и принудительной лицензии имеют разные основания и условия предоставления, отличный механизм реализации и разное историческое развитие. О правовой природе FRAND-

¹³⁹ Право интеллектуальной собственности / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: 2019. Т. 4: Патентное право. С. 451–455.

¹⁴⁰ Ворожевич А. С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Ворожевич Арина Сергеевна. М., 2021. 389 с.

¹⁴¹ Ворожевич А. С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение // Условия FRAND. С. 11–26.

обязательств и FRAND лицензирования было уже многое сказано в предыдущих параграфах, в связи с чем повторять все особенности вышеуказанных правовых субинститутов не имеет смысла, в настоящем параграфе будут выделены только отличительные, сравнительные черты. Если обобщить вышеописанные результаты исследования, то можно сделать следующие аспекты.

FRAND лицензирование и FRAND-обязательства являются добровольными механизмами реализации исключительного права на патентоохраняемые объекты. Правообладатели существенных для стандартов запатентованных технических решений по своей воле и в своем усмотрении принимают на себя обязательства предоставить доступ любым лицам, осуществляющим внедрение стандарта, посредством заключения лицензионных договоров. Основным мотивом для включения патентоохраняемых объектов в состав стандарта и принятия обязательств по предоставлению к ним доступа является увеличение количества пользователей за счет широкого внедрения стандарта среди хозяйствующих субъектов, производящих инновационные продукты. Как следствие, путем осуществления FRAND лицензирования правообладатели стандарт-необходимых патентов получают возможность извлекать высокие доходы от их коммерциализации, что представляется высокоэффективным стимулом для побуждения патентообладателей к осуществлению инновационной деятельности и предоставления широкого доступа к патентоохраняемым объектам для наибольшего числа заинтересованных лиц. Для производителей инновационной продукции привлекательность FRAND лицензирования состоит в специальных требованиях, предъявляемых к условиям лицензионных соглашений, которые исключают установление патентообладателем экономически неоправданных высоких роялти или иных обременительных условий использования патента либо, в принципе, полного произвольного отказа в заключении лицензионного договора.

При этом, принятие патентоохраняемого в состав стандарт само по себе не гарантирует, что соответствующий запатентованный объект будет массово использоваться при производстве того или иного продукта. Успешность коммерциализации стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта во

многим предопределяется сложившейся рыночной конъюнктурой. Таким образом, наличие статуса стандарт-необходимого патента автоматически не свидетельствует о существенной технологической и экономической значимости запатентованной разработки. О существенности патентоохраняемого объекта для стандарта может свидетельствовать значительный объем производства и реализации инновационной продукции, в которой воплощены требования стандарта, а также значительный потребительский спрос.

В современной юридической литературе существует мнение, что востребованность принудительного лицензирования в патентном праве обусловлена двумя различными и самостоятельными факторами: пресечение злоупотреблений патентообладателями при осуществлении исключительных прав либо наличие значимого общественного интереса в расширении сферы использования запатентованной разработки¹⁴².

Субинститут принудительной лицензии впервые был выражен в Парижской конвенции по охране промышленной собственности: «каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае неиспользования изобретения»¹⁴³.

В соответствии со статьей 30 Соглашения по ТРИПС члены могут предусматривать ограниченные исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц.

¹⁴² Pohl C. Die Voraussetzungen der patentrechtlichen Zwangslizenz. Frankfurt am Main, 2000. 303 s.

¹⁴³ Ст. 5 (А (2)) Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20.03.1883.

31 статья Соглашения по ТРИПС устанавливает условия и порядок предоставления принудительной лицензии, указывая только на следующие основания выдачи принудительной лицензии: осуществление правообладателем антиконкурентной политики и необходимость получения доступа к разработке обладателем прав на зависимый патент. Таким образом, перечень фактических оснований принудительного лицензирования соглашением ТРИПС не являются исчерпывающим и конкретизируется в нормах национального законодательства государств.

В США субинститут принудительной лицензии применяется в соответствии с доктриной основного ресурса (*essential facilities doctrine*)¹⁴⁴. Американское патентное законодательство не содержит конкретный перечень оснований для выдачи принудительной лицензии, предоставляя судам достаточно большую долю в усмотрении. Вместе с тем, отсутствие конкретных оснований для выдачи принудительной лицензии не означает произвольного применения принудительного лицензирования в США. Сложившаяся судебная практика и доктрина допускает выдачу принудительных лицензий в исключительных случаях: когда вред общественным интересам от реализации исключительного права превышает преимущества, получаемые патентообладателем. Предоставленная судам возможность усмотрения позволяет учесть как специфику объекта лицензирования, так и актуальные особенности инновационного развития. Отдельные основания прямо указаны в специальных законах об атомной энергии (1946 г.), о чистом воздухе (1963 г.), а также в отношении патентоохраняемых объектов, созданные с привлечением государственного финансирования¹⁴⁵.

В соответствии Патентным законом ФРГ: «неисключительная лицензия на коммерческое использование изобретения предоставляет судом при одновременном наличии следующих условий: 1) лицо, желающее использовать

¹⁴⁴ Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F. 2d 536, 542 (9th Cir. 1991).

¹⁴⁵ Ворожевич А. С. Условия принудительного лицензирования: международный и национальный аспект // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. № 2. С. 14–30.

изобретение в течение разумного периода времени пыталось получить согласие патентообладателя на подобное использование на разумных, обычно устанавливаемых в подобных случаях условиях; 2) предоставление лицензии отвечает общественному интересу. Лицо, выполнившее требования пункта 1, имеет право на получение лицензии, его собственное изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее большое экономическое значение по сравнению с патентом с более ранним приоритетом»¹⁴⁶.

В российском правовом порядке основания, условия и порядок выдачи принудительной лицензии на патентоохраняемые объекты установлены в статье 1362 ГК РФ. Положения данной статьи предусматривают выдачу принудительной лицензии при наличии следующих оснований:

1) правообладатель отказался от заключения лицензионного соглашения на условиях установившейся практики, и не использует либо недостаточно использует патентоохраняемую разработку в течение установленного срока, если это привело к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ и услуг на рынке;

2) патентообладатель не может использовать принадлежащий ему патентоохраняемый объект (первый патент), не нарушая исключительного права обладателя другого патента (второй патент), отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, при условии, что первый патентоохраняемый объект (зависимый) представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед вторым патентом.

А. С. Ворожевич обоснованно отмечает: «с учетом исчерпывающе установленных в российском законодательстве оснований для выдачи принудительной лицензии российская конструкция принудительного лицензирования не охватывает широкий спектр потенциальных конфликтов,

¹⁴⁶ Patentgesetz (zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. August 2021). URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/584996>.

связанных с созданием правообладателем преград на пути дальнейшего инновационного развития в соответствующей сфере»¹⁴⁷. Автор указывает на комплементарные разработки, которые дополняя друг друга, способны привести к созданию привлекательного с позиций коммерческой реализуемости и пользовательской ценности инновационного продукта. Однако, к таким разработкам не может быть применена модель «основа – усовершенствование», поскольку патентоохраняемые объекты в таких разработках, являясь взаимодействующими, остаются самостоятельными элементами единого сложного продукта. Например, патентоохраняемый объект, охватывает технологию Wi-Fi, Bluetooth, сотовой связи, и в его отсутствие невозможно производство смартфонов. В данном случае конечный продукт (смартфон) не может рассматриваться как усовершенствование вышеуказанных патентоохраняемых объектов.

В связи с изложенным, А. С. Ворожевич предлагает расширить перечень оснований для принудительного лицензирования: «с учетом наличия исключительных прав на патентоохраняемый объект, необходимый для обеспечения кумулятивного инновационного процесса и охватывающий необходимый элемент, в отсутствие которого невозможно создать комплексный инновационный продукт, потребительский спрос на который не удовлетворяется»¹⁴⁸.

Изложение в настоящем оснований и условий принудительного лицензирования во всех существующих правовых порядках не имеет смысла. В целом, национальные механизмы принудительного лицензирования являются схожими и направлены на экстраординарное воздействие на исключительное право патентообладателя и выбранную последним модель осуществления исключительного права. Экстраординарность случаев применения принудительного лицензирования объяснимы высокой социально-экономической

¹⁴⁷ Ворожевич А. С. Условия принудительного лицензирования: международный и национальный аспект. С. 14–30.

¹⁴⁸ Там же.

значимостью отдельно взятых патентоохраняемых объектов. Вторжение в сферу господства патентообладателя может иметь место только в исключительных случаях и не может носить произвольный характер.

Как справедливо отмечено в правовой доктрине: «институт принудительной лицензии позволяет вторгаться в исключительное право патентообладателя, когда он злоупотребляет им, мешает техническому прогрессу или экономическому развитию невыносимым образом или препятствует удовлетворению основных социальных потребностей... в действии принудительной лицензии выражена социальная обязанность, налагаемая на осуществление любого права, пользующегося конституционным признанием и гарантиями»¹⁴⁹.

В отличие от принудительного лицензирования FRAND-лицензирование является добровольным, коммерческим механизмом осуществления исключительного права на патентоохраняемые объекты и не носит экстраординарный характер.

Немало важно отметить и следующее обстоятельство. Принудительная лицензии распространяет свое действие только на будущее время, ее предоставление не освобождает ответственности за нарушения исключительного, допущенные до её выдачи. FRAND-лицензии как один из видов лицензионных договоров могут иметь ретроспективную силу и действовать в отношении периода использования стандарт-необходимого патента до предоставления FRAND-лицензии патентообладателем.

Как уже было отмечено выше, в научной доктрине существует мнение о возможности взаимодействия принудительной лицензии и FRAND-лицензирования в случае отказа правообладателя в предоставлении доступа к стандарт-необходимому патенту или осуществления иных действий, противоречащих содержанию FRAND-обязательств.

¹⁴⁹ Ann C. Patentrecht: Lehrbuch zum deutschen und Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht. 2016. 874 s.

По нашему мнению, возможность выдачи принудительной лицензии при отказе патентообладателя предоставить FRAND-лицензию, безусловно, может являться эффективным способом защиты, однако такой механизм вступает в противоречие с текущим пониманием FRAND-обязательств в качестве договорных обязательств. На сегодняшний день в США и европейских государствах отсутствует какая-либо судебная практика, в которой суды при установлении факта нарушения FRAND-обязательств выдавали бы лицензиату принудительную лицензию. В большинстве случаев потенциальный лицензиат выступал в качестве ответчика по делам о нарушении исключительных прав на стандарт-необходимые патенты и заявлял возражения о нарушении истцом-патентообладателем FRAND-обязательств. В случае, когда доводы ответчика признавались обоснованными, суды учитывали данное обстоятельство при определении размера убытков от неправомерного использования патента, принятии решения о предоставлении судебного запрета. При квалификации FRAND-обязательств в качестве договорных за потенциальным лицензиатом признается право на защиту путем предъявления иска о нарушении договора (*breach of contract claim*), в случае удовлетворения которого суд определяет, какие конкретно условия использования патентоохраняемого объекта соответствуют или не соответствуют требованиям FRAND¹⁵⁰.

Кроме того, как мы отмечали выше, наличие статуса стандарт-необходимого патента не всегда означает *de facto* означает, что стандарт-необходимый патент обладает существенным социально-экономическим значением и может признаваться объектом принудительного лицензирования. Принудительное лицензирование будет обуславливать предъявление к истцу повышенного стандарта доказывания в части оснований выдачи принудительной лицензии, в том числе возможности причинения большего вреда общественным интересам в

¹⁵⁰ Речкин В. В. FRAND-лицензирование и принудительное лицензирование: сравнительно-правовой анализ // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2022. № 7. С. 66–70.

сравнении с интересами патентообладателя. Применение договорных конструкций защиты от нарушения FRAND-обязательств создает более жесткие условия для соблюдения патентообладателем принятых на себя обязательств. В данном случае заинтересованному лицу будет достаточно доказать факты включения патентоохраняемого объекта в состав стандарта, принятия патентообладателем FRAND-обязательств и их нарушение.

Проблема применения принудительной лицензии в рамках конструкции FRAND-обязательства заключается еще в том, что предоставление принудительной лицензии в соответствии с российским законодательством осуществляется при наличии зависимого патентоохраняемого объекта, однако интерес в получении доступа к стандарт-необходимому патенту обусловлен не наличием у заинтересованного лица исключительного права на зависимый патентоохраняемый объект, а производством продукции в соответствии с требованиями стандарта, в который включена запатентованная технология. Вместе с тем, существующие нормы о принудительном лицензировании не предусматривают такого основания для выдачи принудительной лицензии как создание продукта, в котором используется патентоохраняемый объект. Исключение имеется только в том случае, когда неиспользование запатентованной разработки приводит к недостатку предложения на товарном рынке и патентообладатель не использует патентоохраняемый объект по неуважительным причинам.

Длительность неиспользования патентоохраняемого объекта и возникновение дефицита на товарном рынке также не являются присущими модели FRAND-лицензирования основаниями для предоставления лицензии с учетом стремительно развивающихся и вытесняющих друг друга технологий. Указанные основания подчеркивают экстраординарный характер принудительной лицензии.

Таким образом, существующие в российском праве конструкции, которые могли бы быть применены к FRAND-лицензированию, требуют существенной доработки, которая бы учитывала особенности соответствующего рынка инноваций и адекватно соответствовала бы модели поведения правообладателя.

Следует также обратить внимание, что сферы выдачи FRAND-лицензий и принудительной лицензии на практике различаются. FRAND-лицензии наиболее распространены в отраслях производства телекоммуникационных товаров и электроники. Предоставление принудительной лицензии в принципе не ограничено отраслями производства, однако попытки получения принудительных лицензий и реальные факты их выдачи наиболее распространены в фармацевтической сфере.

В качестве заключения можно сделать вывод, что FRAND-лицензирование и принудительное лицензирование представляют собой два разных субинститута патентного права, отличающихся по основаниям, условиям и порядку применения, а также по сфере использования. Оба института направлены на обеспечение институционального назначения исключительного права и в перспективе могут стать взаимодополняемыми.

Глава 3. Защита исключительного права на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов

3.1. Пределы защиты исключительного права на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов

Одной из целей включения запатентованных технических решений в состав стандартов является предоставление свободного доступа для производителей, осуществляющих внедрение технических стандартов, к запатентованным разработкам, без использования которых невозможно реализовывать требования стандарта. В предыдущей главе были рассмотрены особенности осуществления исключительных прав на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты в относительных правоотношениях и порядок предоставления доступа посредством FRAND лицензирования. По сути была рассмотрена «позитивная» составляющая исключительного права.

Однако, неотъемлемым элементом исключительного права является также правомочие запрета на использование патентоохраняемого объекта в отсутствие согласия правообладателя («негативное правомочие»), в такой ситуации исключительное право патентообладателя противопоставляется третьим лицам. Использование запатентованной разработки без согласия правообладателя может являться основанием для привлечения нарушителя к ответственности и возникновения охранительных отношений.

Как уже было нами отмечено, признание патентоохраняемого объекта в качестве стандарт-необходимого и принятие патентообладателем соответствующих обязательств по предоставлению доступа к технологии, включенной в состав стандарта, создает определенную правореализационную модель поведения, которая влечет возникновение разумных ожиданий со стороны иных участников гражданского оборота. Суть данной правореализационной модели заключается в том, что правообладатель запатентованной разработки, включенной в состав стандарта, предоставляет доступ всем третьим лицам,

внедряющим стандарт при производстве и реализации инновационных товаров, отказываясь в определенной степени от своей эксклюзивности на соответствующем товарном рынке. Ситуация выглядит таким образом, что третьи лица, желающие использовать стандарт-необходимый патентоохраняемый объект, относительно легко могут начать использовать запатентованную разработку в своей деятельности, обращаясь предварительно к патентообладателю за получением лицензии, тем самым, обеспечивая правомерность использования.

Указанная модель поведения патентообладателя влечет возникновение специальных пределов осуществления исключительного права, которые действуют, в том числе, в отношении действий патентообладателя по защите принадлежащего ему исключительного права и, тем самым, реализуются в рамках охранительных правоотношений.

Под способами защиты исключительных прав понимают предусмотренные законом меры принудительного характера, с помощью которых производится признание либо восстановление права и пресечение действий, нарушающих право. Способы защиты исключительных прав включают в себя меры защиты (в узком смысле) и меры ответственности. Меры ответственности в отличие от мер защиты (в узком смысле) предполагают возложение на нарушителя дополнительных имущественных санкций. В то время как меры защиты служат восстановлению положения, существовавшего до нарушения права, и применяются вне зависимости от вины нарушителя.

В рамках настоящего исследования мы считаем необходимым рассмотреть такие способы защиты, как пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушение (запрет на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта) и возмещение убытков. Именно при применении указанных способов защиты (в широком смысле) можно выявить основные и сущностные характеристики специальных пределов осуществления исключительного права в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и влияние FRAND-обязательств.

Считаем необходимым отметить, что содержание критериев справедливости, разумности и недискриминации достаточно часто раскрывалось именно в делах о нарушении исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты. Именно судебные разбирательства, которые были инициированы обладателями стандарт-необходимых патентов, способствовали разработке в правовой доктрине специальных подходов к установлению пределов осуществления исключительных прав на вышеуказанные объекты.

А. С. Ворожевич отмечает: «конфликт между правообладателем и потенциальным лицензиатом может возникнуть как в рамках регулятивных отношений при обращении заинтересованного лица к правообладателю за выдачей лицензии, так и при предъявлении правообладателем требования о защите его нарушенного исключительного права на патентоохраняемый объект»¹⁵¹.

Особенность отраслей производства и товарных рынков (телекоммуникаций, электроники, Интернет-технологий и т.д.), на которых наиболее часто воплощаются запатентованные разработки, включенные в стандарт, заключается в том, что участникам соответствующей отрасли очень затруднительно выявить все патенты, которые охватывают производство и реализацию комплексных инновационных продуктов. Кроме того, зачастую один и тот же элемент продукции может охватываться множеством пересекающихся патентов, и, как следствие, пользователь технологии вынужден обращаться к нескольким правообладателям за получением лицензии на каждый необходимый для производства патент.

С одной стороны, правообладатели стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов могут заблокировать выход на рынок комплексного инновационного продукта, в котором помимо спорного технического решения, могут также использоваться иные технологии, которые не охватываются нарушенным патентом. Автоматическое удовлетворение требований патентообладателей может привести либо к полному прекращению производства и

¹⁵¹ Ворожевич А. С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Ворожевич Арина Сергеевна. М., 2021. 426 с.

реализации инновационных продуктов на товарном рынке (например, в случае наложения запрета на использование нарушенного патентоохраняемого объекта), либо к возникновению у производителей и продавцов колоссальных расходов, связанных с присужденными убытками или иными денежными санкциями за допущенные нарушения исключительных права, что, в конечном счете, может привести к уходу хозяйствующих субъектов с товарного рынка или банкротству.

С другой стороны, предоставление третьим лицам значительной свободы при использовании стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и фактическое нивелирование обязанности по получению согласия у патентообладателя может серьезно подорвать ценность исключительного права как материального блага и дестимулировать включение запатентованных разработок в состав стандартов.

Следует отметить, что основанием для применения способов защиты исключительного права в общем виде будет являться факт незаконного использования патентоохраняемого объекта. В случае угрозы нарушения исключительного права возможно применение мер защиты в узком смысле.

В большинстве правовых порядков под использованием запатентованной разработки понимается импорт, изготовление, применение, предложение к продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором воплощено запатентованное техническое решение либо который получен запатентованным способом. Под изготовлением продукта следует понимать действия производственного характера, результатом которого является продукт (товар), в котором воплощены признаки запатентованного решения.

Незаконность использования патентоохраняемого объекта выражается в использовании всех признаков патентной формулы, которая определяет объем правовой охраны запатентованного технического решения. Кроме того, нарушение исключительного права в большинстве правовых порядков признается использование эквивалентных признаков, которые по существу выполняют те же функции,

направлены на достижение аналогичного результата и использование которых является очевидным.

Однако мы отмечали, что зачастую внедрение требований стандарта при производстве инновационного продукта уже само по себе может означать, что используется патентоохраняемый объект. Зарубежная практика показывает, что если третье лицо производит товары в соответствии с требованиями стандарта в отсутствие предоставленной патентообладателем лицензии, то данное обстоятельство признается достаточным для вывода о неправомерном использовании патентоохраняемого объекта. Безусловно, нарушитель не лишен возможности опровергнуть факт незаконного использования признаков чужой патентной формулы, доказав производство товаров с использованием иных технологий, не охраняемых патентом.

Как правило, FRAND-обязательства действуют применительно к правоотношениям, связанным с предоставлением права использования посредством лицензионных договоров, однако значение критериев справедливости, разумности и недискриминации, а также наличие принятого правообладателем обязательства предоставить доступ к патентоохраняемому объекту часто проявляются при применении способов защиты в случае неправомерного использования патентоохраняемого объекта. Наличие FRAND-обязательства позволяет минимизировать риск несоразмерного применения способов защиты, что в противном случае может повлечь за собой прекращение использования патента производителями-пользователями стандарта в соответствующей отрасли, несение ими затрат на использование иных технологий, не нарушающих спорные патенты, исчезновение ряда товаров или повышение цен для конечных потребителей, а также чрезмерное обогащение правообладателя, установившего сверхвысокие (излишние) ставки роялти.

FRAND-обязательства накладывают на правообладателя также обязанность до предъявления иска в случае выявления факта неправомерного использования принадлежащего ему патента уведомить лицо о допущенном нарушении и предложить заключить лицензионное соглашение.

Таким образом, FRAND-обязательства комплексно регулируют вопросы осуществления исключительного права как в обязательственных правоотношениях, так и в случаях защиты от неправомерного использования патентов. Комплексное регулирование позволяет избежать ситуаций, когда субъектам FRAND-обязательств выгоднее достичь свои цели, игнорируя требования о добросовестном ведении переговоров и использовании стандартно-необходимых патентов по лицензии, пользуясь преимуществами или недостатками механизма привлечения к ответственности. Например, если пользователи стандарта видят, что механизм ответственности не слишком строг, они могут легко использовать патенты, выплачивая правообладателю постфактум минимальную компенсацию. И наоборот, если привлечение нарушителей к ответственности позволяет правообладателю получить компенсацию сверх того, на что правообладатель как потенциальный лицензиар мог бы рассчитывать в случае предоставления FRAND-лицензии, то правообладатель может под угрозой предъявления требований о защите исключительного права навязать обременительные условия лицензии или при выявлении нарушений уклониться от мирного урегулирования спора¹⁵².

По нашему мнению, обозначенные особенности стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов и действий по их защите не должны абсолютизироваться. Должны приниматься во внимание индивидуальные особенности каждой запатентованной разработки и действия конкретных участников спорных правоотношений: патентообладателя и нарушителя. Применение или отказ в применении тех или иных способов защиты должен быть основан на оценке добросовестности действий сторон и последствий применения способов защиты: будет ли причинен непоправимый ущерб ценности исключительного права как материального блага или в большей степени пострадают общественные или публичные интересы.

¹⁵² Речкин В. В. Защита исключительных прав на стандарт-необходимые патенты в США // Влияние FRAND-обязательств. 2022 декабрь. Вып. 4 (38). С. 117–128.

3.2. Запрет на использование патентоохраняемого объекта, включенного в стандарт производства инновационных продуктов

Исследуя запрет на использование патентоохраняемых объектов в качестве способа защиты исключительного права, считаем необходимым отметить, что указанная формулировка является общей для большинства правовых порядков и соответствует терминологии, содержащейся в статье 44 Соглашения ТРИПС: судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий любой стороне воздержаться от правонарушения, в том числе, чтобы предотвратить поступление в каналы движения товаров, находящиеся под их юрисдикцией, импортируемых товаров, которые приводят к нарушению права интеллектуальной собственности, непосредственно после таможенной очистки таких товаров.

Статья 49 Соглашения ТРИПС устанавливает, что гражданско-правовое средство судебной защиты может быть применено в рамках административных процедур по существу дела при условии, что такие процедуры должны соответствовать принципам, равноценным, в основном, тем, которые изложены в настоящем разделе.

Таким образом, запрет на использование патентоохраняемого объекта может применяться в судебном или в административном порядке в соответствии с национальным законодательством конкретного государства.

В российском правовом порядке запрет на использование патентоохраняемого объекта прямо не поименован в качестве самостоятельного способа защиты, однако российские суды и научная доктрина признает наложение запрета на использование объекта интеллектуальной собственности в качестве реализации и выражения такого способа защиты, как пресечение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения исключительного права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).

Для наиболее точного отражения настоящего исследования далее по тексту будет использована именно формулировка «запрет на использование

патентоохраняемого продукта» как способа защиты, которая не в полной мере является тождественной формулировке, имеющейся в российском праве.

Запрет на использование принадлежащего правообладателю патентоохраняемого объекта является весьма распространенным и эффективным способом защиты исключительных прав. Во-первых, он применяется вне зависимости от вины лица, к которому предъявлено требование. Во-вторых, предъявление данного требования возможно не только к лицу, которое совершает противоправные действия или осуществляет необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут прекратить создавать условия для нарушения права. В-третьих, в большинстве случаев при установленном факте нарушения исключительного права (тем более, длящегося) суды практически всегда удовлетворяют требования о наложении судебного запрета.

Следует отметить, что соответствующее требование должно быть заявлено в отношении конкретных действий нарушителя и не может быть абстрактным. Как правило, требование выражается в запрете для нарушителя производить товары/работы/услуги с использованием спорного патентоохраняемого технического решения, предлагать к продаже, продавать, осуществлять перевозку, хранить и ввозить (импортировать) товары, в которых воплощен патентоохраняемый объект. Результатом удовлетворения требования является прекращение осуществления нарушителем действием по использованию патентоохраняемого объекта на будущее время.

Как ранее было отмечено, влияние FRAND-обязательств на применимость способов защиты стандарт-необходимых патентов могут существенно отличаться в зависимости от конкретных правовых порядков. Кроме того, вопросы наложения запрета на использование запатентованной разработки, включенной состав стандарта, могут регулироваться не только в плоскости патентного права, но и иных отраслей (например, конкурентного).

Основная проблема является одинаковой для всех правовых порядков, в которых присутствуют субинституты стандарт-необходимых патентов и FRAND-обязательств. Она заключается в том, что с момента принятия патентоохраняемого

объекта в состав стандарта (признания его стандарт-необходимым) у правообладателя возникает обязательство по предоставлению доступа к принадлежащему ему патентоохраняемому объекту всем лицам, желающим внедрять стандарт в производстве и готовым уплачивать роялти (FRAND-обязательств). Как следствие, запатентованная разработка, включенная в стандарт, получает широкое распространение, увеличивается количество пользователей технологии, на использовании стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта может быть основано множество производственных процессов, которые приводят к созданию комплексного инновационного продукта. Прекращение использования патентоохраняемого объекта ввиду запрета со стороны правообладателя может привести к серьезным негативным экономическим последствиям, которые могут выражаться в несении производителями в производственной цепочке колоссальных затрат на переход к альтернативным технологиям, повышении себестоимости производства либо в полном прекращении производства конечного продукта и уходе с товарного рынка ряда хозяйствующих субъектов.

В связи с изложенным автоматическое и безусловное предоставление правообладателю запрета на использование запатентованной разработки может существенно нарушать баланс интересов, патентообладатели смогут беспрепятственно использовать принадлежащие им правомочия против инновационного и конкурентного развития, блокировать доступ к инновациям. В то же время, установление слишком жестких требований либо полный отказ от применения запретов на использование стандарт-необходимых патентов значительно подорвет институциональную ценность исключительного права и не будет способствовать широкому распространению инноваций в составе стандартов производства.

Таким образом, ограничения правомочия запрета на использование стандарт-необходимых патентов должны обеспечивать необходимый баланс интересов патентообладателей и пользователей технологий в составе стандарта. Далее

рассмотрим особенности предоставления запрета на использование стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов в рамках конкретных правопорядков.

В США патентообладатели могут потребовать наложения запрета на использование принадлежащего им патентоохраняемого объекта посредством обращения в Комиссию по международной торговле США (*International Trade Commission – ICT*), которая являясь органом исполнительной власти, обеспечивает соблюдение патентных прав при импорте товаров в США. Комиссия имеет полномочия издать приказ об исключении товаров (*exclusion order*) или о наложении запрета на осуществление мероприятий (*cease-and-desist order*), нарушающих действующий патент США¹⁵³.

При рассмотрении дела Комиссия оценивает влияние запрета на импорт товаров на общественное здравоохранение и благосостояние, условия конкуренции в экономике США, производство аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров внутри страны, а также на американских потребителей. Таким образом, большое значение имеет оценка влияния наложения запрета на публичные интересы. Решение Комиссии не является окончательным и на него в течение 60 дней с момента принятия может быть наложено вето Торговым представителем США, действующим от имени Президента США. В частности, вето было наложено на решение Комиссии о запрете компании Apple импортировать в США товары, произведенные в Китае и иных странах и нарушающие стандарт-необходимые патенты, принадлежащие компании Samsung, ввиду угрозы нарушения публичных интересов¹⁵⁴. Однако случаи наложения вето являются крайне редкими.

¹⁵³ U.S. Code, Title 19, Chapter 4, Tariff Act of 1930, § 1337. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1337>.

¹⁵⁴ August 3, 2013. RE: Disapproval of the U.S. International ... On June, 4, 2013, the United States International Trade Commission («Commission») determined. URL: https://ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF.

Наибольший интерес в исследовании особенностей наложения запрета на использование стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов представляет судебная практика США. Нередко патентообладатели прибегают к защите прав на принадлежащие им патенты путем одновременного обращения в федеральные суды и в Комиссию по международной торговле, однако именно суды обладают большими полномочиями в наложении запрета на использование патентоохраняемого объекта.

Согласно § 283 Патентного закона США суд может выдать судебный запрет в соответствии с принципами справедливости для предотвращения нарушения любого права, обеспечиваемого патентом, на таких условиях, которые суд сочтет разумными¹⁵⁵.

Американские суды практически всегда накладывали запрет на использование патентоохраняемого объекта в случае установления нарушения исключительного права, однако после рассмотрения Верховным судом США дела «eBay Inc. v. MercExchange» ситуация изменилась. Верховный суд обозначил четыре критерия, которые должны быть учтены при принятии судами решения о предоставлении судебного запрета: причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета; являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, правомерными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав; обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика; не нарушается ли публичный интерес¹⁵⁶. Для получения судебного запрета правообладателю следует доказать наличие фактических обстоятельств, удовлетворяющих в совокупности всем приведенным критериям.

Первый и второй критерий – непоправимость ущерба в отсутствие предоставления судебного запрета и недостаточность средств правовой защиты для компенсации нарушения прав – являются взаимосвязанными, ответ на первый вопрос закономерно предопределяет ответ на следующий.

¹⁵⁵ § 283 United States Code Title 35. Patents. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35>.

¹⁵⁶ eBay Inc. v. MercExchange LLC (U.S. 2006).

Непоправимость ущерба в большинстве случаев выражается в потере правообладателем доли на товарном рынке, репутационном вреде, потере возможностей для ведения бизнеса в будущем, неспособности нарушителя произвести денежную компенсацию причиненного ущерба. Некоторые американские ученые отмечают: «неспособность нарушителя выплатить денежную компенсацию является решающим фактором при оценке непоправимости ущерба <...> При этом наибольшая вероятность нанести непоправимый ущерб имеется у нарушителей-конкурентов правообладателя, в связи с чем судебные запреты чаще накладывались при установлении конкурентных отношений между правообладателем и нарушителем»¹⁵⁷.

Кроме того, между нарушением и причинением непоправимого ущерба должна существовать причинно-следственная связь. В ряде дел суды указывали, что запатентованное техническое решение, в отношении которого было нарушено исключительное право, должно стимулировать спрос на продукт¹⁵⁸. Однако в деле «Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp» была выражена позиция, что нарушенный патент необязательно должен быть движущей силой спроса, и правообладателю будет достаточно доказать, что воплощенное в продукте запатентованное техническое решение значительно повысило привлекательность товара для потребителей. При этом в случае приобретения товаров у нарушителя, не уличённого в неправомерном использовании запатентованного технического решения, причинно-следственная связь не прослеживается¹⁵⁹.

В американской правовой доктрине существует позиция, согласно которой вероятность наложения запрета зависит от выбранной патентообладателем модели коммерциализации: самостоятельное внедрение патентоохраняемого технического

¹⁵⁷ Seaman C. B. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study (August 17, 2015). 101. Lee Legal Studies Paper No. 2015 // Iowa Law Review. Washington, 2016. Vol. 1949; URL: <https://ssrn.com/abstract=2632834>.

¹⁵⁸ Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314, 102 U.S.P.Q.2d 1633 (Fed. Cir. 2012).

¹⁵⁹ Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp. (Fed. Cir. 2017, p. 1384) (U.S.).

решения при производстве товаров, работ и услуг либо предоставление лицензий третьим лицам с получением части дохода от реализации продукта, в котором воплощена запатентованная разработка. Например, Д. Меламед и У. Ли выделяют заинтересованных и незаинтересованных лицензиаров (*willing/unwilling licensor*). К первым относятся патентообладатели, которые осуществляют лицензирование в отношении принадлежащих патентов, однако самостоятельно не осуществляют внедрение технологий. Ко вторым относятся патентообладатели, которые самостоятельно производят продукцию, в которой используют принадлежащие им запатентованные разработки, или предоставляют лицензии ограниченному кругу лиц¹⁶⁰.

Значение такого разделения заключается в том, что обстоятельства коммерциализации запатентованной разработки влияют на оценку обоснованности требования о наложении запрета: будут ли ущемлены интересы патентообладателя в отсутствие предоставления запрета или наложение запрета окажет большее негативное воздействие на общественные интересы. В этой связи представляет интерес теория Г. Калабрези и Д. Меламеда, согласно которой исключительное право на патентоохраняемый объект может защищаться правилом ответственности (*liability rule*) и правилом собственности (*property rule*). В соответствии с первым правилом заинтересованное лицо может правомерно использовать только путем получения согласия от правообладателя на основании добровольной сделки. Правило ответственности означает, что заинтересованное лицо может получить доступ к объекту и при отсутствии согласия управомоченного лица, если оно готово заплатить за использование объективно установленную стоимость. Вместе с тем, Г. Калабрези и Д. Меламед отмечают: «если риск ошибки при определении ущерба от изъятия права (цены выкупа) является высоким, то применять правило

¹⁶⁰ Lee W., Melamed D. Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages // Cornell Law Review. 2015. March 12. Vol. 101; Stanford Public Law Working Paper N 2577462; Stanford Law and Economics Olin Working Paper № 477. URL: <https://ssrn.com/abstract=2577462>.

ответственности нецелесообразно, поскольку это создаст неверные стимулы с точки зрения инвестиций в новые продукты»¹⁶¹.

А. С. Ворожевич указывает: «согласившись на включение патентоохраняемого объекта в стандарт, правообладатель подтвердил, что его интерес заключается в расширении числа лиц, использующих его разработку, коммерциализации решения посредством лицензирования всем заинтересованным лицам. В таком случае, если кто-то начал использовать стандарт-необходимый патентоохраняемый объект, добросовестный правообладатель, в первую очередь, ожидает своевременной оплаты за использование своей разработки в соответствии с условиями FRAND. Необходимость наложения в отношении ответчика постоянного запрета на использование разработки в таком случае отсутствует»¹⁶².

В американской доктрине нет единой позиции о том, предусматривают ли FRAND-обязательство добровольный и безусловный отказ правообладателя от права требования запрета на использование патента. По мнению М. Лемли и К. Шапиро: «принятие правообладателем на себя FRAND-обязательств означает, что возмещения убытков будет достаточно для компенсации ущерба от нарушения исключительного права»¹⁶³.

Однако, анализ судебной практики и политик стандарт-устанавливающих организаций не позволяет сделать однозначный вывод, что с принятием FRAND-обязательств правообладатель добровольно отказывается от права требования запрета на использование патента, и защита исключительного права может осуществляться только путем возмещения убытков.

В американской правовой системе допускается возможность отказа патентообладателя от права требования судебного запрета, однако такой отказ

¹⁶¹ Calabresi G., Melamed A. Douglas Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral // Harvard Law Review. 1972. Vol. 85. N 6. P. 1089–1128.

¹⁶² Ворожевич А. С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020. 179 с.

¹⁶³ Lemley M. A., Shapiro C. A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, 28 Berkeley // Technology Law Journal. 2013. Vol. 1135. P. 1144.

должен быть явно и точно выражен в соглашении со стандарт-устанавливающей организацией. Из всех стандарт-устанавливающих организаций на сегодняшний день только в уставе Совета по стандартам Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) имеется положение: «патентообладатель, принявший обязательства по предоставлению лицензии на основании заявления о существенности патента (*patent essential claim*) не будет добиваться получения запретительного постановления (*prohibitive order*), за исключением случаев, когда исполнитель уклоняется от участия в судебном разбирательстве, не выполняет требования IEEE или не исполняет судебное постановление, которое было подтверждено апелляционной инстанцией. К запретительным постановлениям относятся постоянный судебный запрет, приказ об исключении или аналогичное предписание, которое ограничивает или предотвращает изготовление, производство, использование, продажу, предложение к продаже или импорт продукции»¹⁶⁴.

Если обратиться к судебной практике, то в данном ключе представляет интерес дело «Motorola Mobility v. Apple Inc.», в котором компания Motorola предъявила о требование о наложении судебного запрета на продажу товаров Apple, нарушающих патенты Motorola. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования, мотивировав отказ тем, что заявитель, приняв на себя FRAND-обязательства, признал достаточным средством правовой защиты возмещение убытков, и что в случае отказа в наложении запрета на использование патента ему не будет причинен непоправимый ущерб, в связи с чем судебный запрет правообладателю стандарт-необходимого патента не может быть предоставлен в принципе.

Апелляционный суд США по федеральному округу не согласился с такой мотивировкой, указав, что отказ в наложении судебного запрета в отношении стандарт-необходимого патента, исключительное право на который обременено

¹⁶⁴ IEEE-SA Standards Board Bylaws Approved by the IEEE-SA Board of Governors: February 2022. Clause 6.2. P.18. URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf.

FRAND-обязательством, неправомерен. Суд указал, что принципы, изложенные в деле «eBay Inc. v. MercExchange», являются достаточно гибкими и определенными для анализа обстоятельств нарушения права на патент, в связи с чем отсутствует необходимость в создании отдельного правила или аналитической схемы для рассмотрения судебных запретов. Согласно мотивировке суда, отсутствие коммерческой активности в использовании патента и предполагаемая готовность правообладателя предоставить FRAND-лицензию не означает, что последний не может прибегнуть к четырехфакторному тесту eBay.

Суд также указал, что судебный запрет может быть, в частности, оправдан, если нарушитель в одностороннем порядке отказывается уплачивать роялти, рассчитанные на условиях FRAND, или необоснованно затягивает переговоры о согласовании условий лицензии. Суд отметил, что для патентообладателя может быть достаточно проблематичным доказать существенное причинение ему вреда от нарушения и несообразность и несоразмерность присужденных убытков. Однако апелляционный суд оставил в силе отказ суда первой инстанции по причине того, что патенты Motorola используются огромным количеством участников отрасли производства и заявитель не доказал, каким образом добавление еще одного пользователя патента может причинить непоправимый ущерб, в связи с чем денежная компенсация исходя из наличия множества иных лицензий способна компенсировать ущерб заявителя¹⁶⁵.

Такая правовая позиция представляется обоснованной. Полный отказ от применения запрета в отношении патентов, являющихся предметом FRAND-обязательств, может привести к тому, что третьи лица – пользователи стандарта смогут беспрепятственно использовать патентоохраняемый объект, предварительно не обращаясь к правообладателю для заключения лицензионного соглашения и ограничиваясь только выплатой вознаграждения *post factum*. Отказ от применения судебного запрета в случае, когда нарушитель является неплатёжеспособным или находится за пределами юрисдикции правообладателя,

¹⁶⁵ Apple Inc. v. Motorola Inc. (Fed. Cir. 2014) (U.S.).

также может привести к нарушению законных интересов патентообладателя, и возмещение убытков в данном случае не будет являться достаточной мерой защиты.

Кроме того, отказ от применения судебного запрета чрезмерно усилил бы возможности пользователей патентов при ведении переговоров с правообладателем стандарт-необходимого патента или в судебных разбирательствах относительно установления размера роялти и иных условий лицензии. Правообладатели, не имея возможности быстро и эффективно получить запрет на использование патента, будут вынуждены годами участвовать в судебных разбирательствах и нести значительные издержки, в результате чего в принципе будут уменьшаться стимулы для включения патентов в стандарты производства и принятия патентообладателями FRAND-обязательств. Угроза наложения судебного запрета является по своей сути единственным средством обеспечения исполнения FRAND-обязательств пользователями стандарта.

Еще в 2013 году Министерство юстиции и Ведомство по патентам и товарным знакам США выпустили совместное заявление о политике, касающейся способов защиты стандарт-необходимых патентов, являющихся объектом добровольных FRAND-обязательств. Согласно данному документу, судебный запрет на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта или приказ Комиссии по международной торговле об исключении товаров, в которых использован соответствующий объект, могут противоречить общественным интересам и являться несовместимыми с обязательствами патентообладателя по FRAND-лицензированию. Судебный запрет или приказ об исключении товаров могут являться приемлемыми средствами правовой защиты в случаях, когда нарушитель отказывается принять предлагаемую FRAND-лицензию, выплатить патентообладателю разумный гонорар, отказывается от участия в переговорах или находится вне юрисдикции суда, который может привлечь к ответственности за нарушение патентных прав.

В 2019 году Патентное ведомство США, Департамент юстиции США и Национальный институт стандартов и технологий выпустили обновленное

совместное заявление относительно использования способов защиты стандарт-необходимых патентов. В документе отмечено, что с 2013 года государственные органы и суды накопили значительный опыт рассмотрении споров, связанных с использованием стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов. В документе отмечается, что предыдущее заявление 2013 года было неправильно воспринято, что подход о недопустимости применения судебного запрета или приказа об исключении товаров в спорах о нарушении стандарт-необходимых патентов является ошибочным. Применение такого подхода привело бы к нарушению балансу интересов в патентной системе и, в конечном итоге, нанесло бы ущерб инновациям и динамичной конкуренции. Патентное ведомство США, Департамент юстиции США и Национальный институт стандартов и технологий отметили, что FRAND-обязательство обладателя патента является важным фактором при определении приемлемых средств правовой защиты, однако не должно служить препятствием для какого-либо конкретного средства правовой защиты, что правообладателям стандарт-необходимых патентов должны быть доступны все способы защиты, которые доступны для обладателей патентов, не включенных в стандарт производства.¹⁶⁶

В 2022 году Патентное ведомство США, Департамент юстиции США и Национальный институт стандартов и технологий приняли решение об отмене ранее сделанного ими заявления¹⁶⁷. Отмена ранее изложенных позиций связана с необходимостью учета индивидуальных особенностей стандарт-необходимых патентов, а также поведения правообладателя и пользователя стандарта. Отмечено,

¹⁶⁶ 2019 Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/Rand Commitments issued by the United States Patent & Trademark Office, National Institute of Standards and Technology and United States Department of Justice. URL: <https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download>.

¹⁶⁷ The withdrawal of the 2019 Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments (June 8, 2022). URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP2019-Withdrawal.pdf>

что отмена заявления 2019 года укрепит способность американских компаний участвовать в международных стандартах и влиять на их утверждение.

Изменение позиции основных государственных органов США в области интеллектуальной собственности отражает большую сложность рассматриваемой проблемы и затруднительность выработки жестких правил в отношении защиты исключительных права на патентоохраняемые объекты, включенных в стандарт производства.

Обращаясь к европейским подходам относительно применения запретов на использование стандарт-необходимых патентов, следует обратить внимание на обозначенные Европейским судом справедливости в деле «Huawei v. ZTE» обстоятельства, которые должны учитываться при оценки поведения сторон: правообладатель должен уведомить нарушителя о допущенном нарушении исключительного права; пользователь патентоохраняемой разработки, в свою очередь, после получения уведомления от патентообладателя должен в разумный срок выразить готовность заключить лицензионный договор на условиях FRAND; патентообладатель должен направить нарушителю письменную оферту для заключения лицензионного договора с обязательным указанием суммы вознаграждения или порядка его расчета, отвечающих условиям FRAND; нарушитель (пользователь) должен оперативно рассмотреть поступившее предложение в разумный срок и с соблюдением сложившейся коммерческой практикой и принципом добросовестности; если пользователь отклонил предложение, то он должен направить патентообладателю контрферту с конкретным и точным обоснованием неприемлемых условий и предоставить обеспечение исполнения своих обязательств (в частности, банковскую гарантию или внести денежные средств на счет-эскроу в бесспорной части); патентообладатель, в свою очередь, должен направить новое предложение, соответствующее условиям FRAND; в случае, если стороны не могут достичь

согласия, то они вправе обратиться к незаинтересованным третьим лицам (в т.ч. путем обращения в суд) за определением условий лицензии¹⁶⁸.

Указанное решение оказало значительное влияние на рассмотрение дел национальными судами в государствах Европейского союза. Следует отметить, что национальные правовые порядки европейских государств не содержат правил о невозможности наложения запрета на использование патентоохраняемого объекта, включенного в состав стандарта. Анализ решений европейских судов показывает, что в делах о нарушении исключительных прав на стандарт-необходимые патенты имеется повышенный стандарт доказывания в части обоснования требования о наложении запрета, а также добросовестности участников сторон спора.

Как и в США, суды европейских государств также придерживаются позиции, в соответствии с которой включение патентоохраняемого объекта в стандарт и принятие патентообладателем обязательств по FRAND-лицензированию не означает невозможность наложения запрета на использование запатентованного технического решения.

Немецкие суды отмечают, что механизм оценки поведения сторон, изложенный в деле «Huawei v. ZTE», состоит из последовательных стадий, в котором каждая последующая стадия не может быть инициирована, если какая-либо из сторон не выполнила требования предыдущей стадии. Например, если нарушитель своими действиями не подтвердил заинтересованность в правомерном использовании патентоохраняемого объекта на основании лицензионного договора, то патентообладатель, в дальнейшем, освобождается от обязанности исполнить FRAND-обязательство.

В частности, в деле «Saint Lawrence v. Vodafone» Высший земельный суд Дюссельдорфа установил, что нарушитель запоздало и уклончиво отреагировал на уведомление патентообладателя о допущенном нарушении исключительного права более, чем через пять месяцев после получения уведомления. Кроме того, суды установили, что контрферты нарушителя не соответствовали критериям FRAND,

¹⁶⁸ Huawei v ZTE. 16 July 2015 – Case No. C-170/13.

не содержали точного размера лицензионных платежей в отношении ряда патентов в составе патентного портфолио либо предлагаемый размер вознаграждения являлся слишком низким, в то время как, предложенные патентообладателем условия о роялти соответствовали лицензиям, которые предоставлялись при аналогичных обстоятельствах¹⁶⁹.

Аналогичные мотивы были изложены Окружным судом Мангейма в деле «Saint Lawrence v. Deutsche Telekom»: судом было установлено, что ответчик ответил на уведомление патентообладателя спустя три месяца после предъявления иска о запрете использования патентов и контрферта ответчика не содержала конкретные предлагаемые ставки роялти¹⁷⁰.

Немецкие суды достаточно строго придерживаются механизма оценки поведения сторон, изложенный в деле «Huawei v. ZTE». Если суды устанавливают, что действия обладателя стандарт-необходимого патента не отвечают какому-либо критерию из вышеуказанного дела, то практически всегда суды приходят к выводу о злоупотреблении патентообладателем доминирующим положением и отказывают в удовлетворении требования о наложении запрета. Кроме того, обозначенные в деле «Huawei v. ZTE» действия патентообладателя и вероятный нарушитель должны совершить до судебного разбирательства.

В Великобритании суды придерживаются несколько иной позиции, именуемой как «*safe harbor*». Суть данной позиции заключается в том, что обозначенные Европейским судом справедливости в деле «Huawei v. ZTE» требования образуют не жесткие и последовательные критерии оценки поведения сторон, а только рекомендуемый стандарт поведения, которого могут придерживаться обладатели стандарт необходимых патентов для того, чтобы не быть обвиненным в злоупотреблении принадлежащим им исключительным и (или)

¹⁶⁹ Saint Lawrence v Vodafone, Higher Regional Court (Oberlandesgericht) of Düsseldorf. 9 May 2016 – Case № I-15 U 36/16.

¹⁷⁰ Saint Lawrence v Deutsche Telekom, Regional Court (Landgericht) of Mannheim. 27 November 2015 – Case № 2 O 106/14.

доминирующим положением. В случае, даже если произойдет отклонение от указанного стандарта (например, предложение сторон по лицензированию не будут отвечать требованиям FRAND), то злоупотребление правом со стороны обладателя стандарт-необходимого патента должно устанавливаться судом исходя из оценки всех обстоятельств спора, т.е. несоблюдение патентообладателем одного из обозначенных в деле «Huawei v. ZTE» требований автоматически не означает злоупотребление доминирующим положением.

В деле «Unwired Planet v. Huawei» Высокий суд Англии и Уэльса указал: если правообладатель не уведомил лицо, использующее патентоохраняемый объект, о допущенном нарушении до обращения в суд, то сама по себе подача иска о нарушении исключительного права не может быть расценена как злоупотребление правом или доминирующим положением. Суд также отметил, что желание потенциального лицензиата получить лицензию должно быть безусловным, т.е. независимо от того, определены ли FRAND-условия по результатам переговоров, судом или иным независимым арбитром. Нарушитель не вправе настаивать только на своих собственных условиях использования патентоохраняемого объекта, в противном случае можно говорить только об условной готовности получить FRAND-лицензию: ответчик не доказал готовность к заключению лицензионного договора, поскольку требовал предоставления лицензии исключительно на приемлемых для себя условиях использования без предложения альтернативных вариантов. Суд установил, что предложение обладателя спорных стандарт-необходимых патентов не в полной мере отвечает требованиям FRAND, однако правообладатель подтвердил готовность рассмотреть и принять иные условия лицензирования. В связи с указанными обстоятельствами суд самостоятельно установил условия FRAND-лицензии и принял решение о предоставлении в пользу обладателя стандарт-необходимого патента судебного запрета, который вступит в законную силу в том случае, если нарушитель не примет установленные судом FRAND-условия использования патентоохраняемых объектов¹⁷¹.

¹⁷¹ Unwired Planet v. Huawei (2018). EWCA Civ 2344.

Как уже было отмечено выше, предоставление запрета на использование стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов может являться предметом регулирования не только патентного, но и конкурентного (антимонопольного) права. Нередко требование патентообладателя наложить запрет на использование патентоохраняемого объекта рассматривается как злоупотребление доминирующим положением. Ранее мы уже писали о том, что действия обладателя стандарт-необходимого патента, вступающие в противоречие с содержанием FRAND-обязательств, далеко не в каждом случае являются тождественным нарушением антимонопольного законодательства. Рассмотрение запрета на использование патентоохраняемого объекта с позиции антимонопольного (конкурентного) права и признание действия обладателя стандарт-необходимого патента в качестве злоупотребления доминирующим положением может привести к деструктивным последствиям в инновационной сфере и существенно снизить ценность исключительного права. Установление обоснованности наложения запрета может полноценно осуществляться в рамках субинститутов патентного права и специальных пределов осуществления исключительного права в отношении патентоохраняемых объектов, включенных в стандарт.

Таким образом, в содержание FRAND-обязательства, как правило, не входит абсолютный отказ обладателя стандарт-необходимого патента от права требования запрета на использование запатентованного технического решения. Включение патентоохраняемого объекта в состав стандарта и обязанность патентообладателя обеспечить доступ лицам, осуществляющим внедрение стандарта, автоматически не означают невозможность удовлетворения требования о запрете.

Существующие пределы осуществления исключительного права образуют некоторые, иногда даже значительные ограничения в применении запрета на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта. Указанные ограничения во многом зависят от действий и субъективных характеристик сторон, особенностей запатентованного объекта, сферы его применения (отрасли производства), а также иных обстоятельств в каждом конкретном случае. Запрет на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого должен быть

предоставлен в любом случае, когда непредоставление может существенно снизить ценность исключительного права и будет способствовать неправомерному (в отсутствие согласия правообладателя) использованию патентоохраняемых разработок. Данная ситуация именуется как *patent hold out*.

В тоже время, автоматическое наложение запрета на использование стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта могло бы нивелировать цели субинститута FRAND-обязательств и привело бы к значительному нарушению интересов добросовестных пользователей технологий, разумно ожидающих предоставления им доступа на условиях FRAND-лицензии и предпринявших все необходимые меры для заключения лицензионного договора и уплаты вознаграждения за использование патентоохраняемого объекта. Обладатели стандарт-необходимых патентов, имея безусловное и ничем не ограниченное правомочие требовать использования принадлежащей им разработки, смогли бы устанавливать обременительные условия использования патента под угрозой отказа в предоставлении лицензии и прекращения производства продукции в соответствующей отрасли экономики и извлекать колоссальную сверхприбыль, которая была бы основана не на их технологическом вкладе, а обязанности производителей использовать определенную патентоохраняемый объект. Данная ситуация именуется как *patent hold up*.

В связи с указанным можно сделать вывод, что перед юридической наукой, законодателем и правоприменителями существует непростая задача выработки критериев оценки последствий удовлетворения требования о запрете использования стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов или отказа в его наложении. При рассмотрении требований о запрете использования патентоохраняемого объекта должны учитываться все основные принципы гражданского и патентного права, а также учитываются разумные ожидания со стороны участников гражданского оборота.

По нашему мнению, несоответствие действий правообладателя, выражаемых в запрете использовать принадлежащий ему патентоохраняемый объект, пределам осуществления исключительного права не в каждом случае может

свидетельствовать о злоупотреблении правом. Злоупотребление правом предполагает осуществление правореализационных действий, противоречащих институциональному назначению исключительного права. Злоупотребление правом может иметь место в том случае, если обладатель стандарт-необходимого патента не выполнил свои обязанности в рамках конструкции FRAND-обязательств: до предъявления иска в суд не уведомил ответчика о допущенном нарушении, не направил оферту на заключение лицензионного договора или установил использования патентоохраняемого объекта не в соответствии с требованиями FRAND. Как мы уже отмечали выше, суды нередко отказывают в удовлетворении требования о запрете по мотиву того, что правообладатель не доказал вероятность нанесения ему непоправимого ущерба от неправомерного использования и недостаточность применения иных способов защиты. Кроме того, в ряде случаев суды прямо указывали, что в случае наложения запрета на использование патентоохраняемого объекта больший вред будет причинен общественным интересам и для защиты интересов правообладателя не требуется установление эксклюзивного использования.

Указанное позволяет сделать вывод о наличии отдельного основания для отказа в удовлетворении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта – несоразмерность применения способов защиты последствиям нарушения исключительного права. В правовых системах, относящихся к правовым семьям общего права (США, Великобритания), рассмотрение требования о запрете осуществляется с учетом баланса интересов патентообладателей и принципа справедливости.

В Европейском союзе еще в 2004 г. была издана Директива №2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность», пункт 25 и статья 12 которые предусматривают применение альтернативных мер защиты исключительных прав, если нарушение

совершенно неумышленно и при отсутствии небрежности и если судебный запрет и иные запретительные меры могут причинить несоразмерный вред»¹⁷².

С 1 января 2022 г. Патентный закон ФРГ гласит, что требование о наложении запрета может исключено, если удовлетворение такого требования приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих лиц, что не оправдано исключительным правом, в силу особых обстоятельств конкретного дела и требований добросовестности. В этом случае пострадавшей стороне должна быть предоставлена разумная компенсация в денежной форме¹⁷³.

Российскому правопорядку неизвестны субинституты FRAND-обязательств и стандарт-необходимых патентов, однако вопрос о соблюдении баланса частных и общественных интересов в случае наложения запрета на использование патентоохраняемых объектов является не менее актуальным. По сути российское законодательство предусматривает отказ в удовлетворении требования о запрете использования патентоохраняемого объекта при наличии нарушения исключительного права в случае установления факта злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Однако злоупотребление правом предполагает умышленное осуществление лицом действий по реализации принадлежащего ему права в противоречии с его институциональным назначением, целью которых является причинение вреда иным участникам гражданского оборота. Как мы отмечали ранее, предъявление требования о наложении запрета на использование патентоохраняемого объекта не в каждом случае обусловлено недобросовестными мотивами и целями правообладателя (субъективный критерий). Отказ в наложении запрета связан с нанесением большего вреда общественным интересам и несоразмерностью последствий нанесения вреда патентообладателю от нарушения последствиям прекращения использования патентоохраняемого объекта. Таким

¹⁷² Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 "On the enforcement of intellectual property rights". URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj>.

¹⁷³ Patentgesetz (zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. August 2021). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/584996>.

образом, при несоразмерности применения запрета большее значение имеет именно объективный критерий.

Из недавней российской судебной практики значительный интерес представляет дело по иску компании «Sqwin SA» к компании «Samsung Electronics Co., Ltd.» и ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» о запрете использования платежного сервиса «Samsung Pay» в мобильных устройствах ответчиков. Арбитражный суд города Москвы иск удовлетворил: запретил ответчикам ввозить на территорию Российской Федерации, предлагать к продаже, осуществлять продажу и хранение для устройств, предназначенных для использования платежного сервиса «Samsung Pay». Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, постановление суда апелляционной инстанции было оставлено без изменения Судом по интеллектуальным правам. Отказ в удовлетворении иска был мотивирован помимо недоказанности факта использования всех признаков патентной формулы запатентованного способа, также злоупотреблением истцом правом и несоразмерностью последствий наложения запрета. Суд апелляционной инстанции отметил: «запрет на ввоз на территорию Российской Федерации, предложение к продаже, продажу и хранение для этих целей устройств ответчиков, в отсутствие доказательств внедрения либо использования патента самим истцом, при наличии иных способов защиты предполагаемого нарушения исключительного права, в данном случае влечет нарушение прав и интересов большого количества лиц, использующих или предполагающих приобретение и использование устройств ответчиков, и нарушает баланс интересов сторон»¹⁷⁴.

Безусловно в данном случае, исключительное право на спорный патентоохраняемый объект не было обременено FRAND-обязательствами, однако

¹⁷⁴ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2022 по делу № А40-29590/2020 // АС «Картотека арбитражных дел»; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.07.2022 № С01-1003/2022 по делу N А40-29590/2020 // АС «Картотека арбитражных дел».

апелляционный и кассационные суды указали на нарушение баланса интересов патентообладателя и интересов иных лиц, широко использующих мобильные устройства, в котором запатентованная разработка охватывала только одну из функций, которые предоставляли спорные модели мобильных телефонов. Споры подобного характера, связанные с оценкой соразмерности последствий наложения запрета на использования запатентованной разработку общественным интересам, могут стать в Российской Федерации более распространенными с учетом современного развития технологий. Кроме того, действующее российское патентное законодательство не предусматривает возможность замены запрета на использование патентоохраняемого объекта денежной или иной имущественной компенсацией.

3.3. Возмещение убытков как способ защиты исключительного права на патентоохраняемый объект, включенный в стандарт производства инновационных продуктов

Механизм возмещения убытков существенно отличается в зависимости от конкретного правопорядка. Патентное законодательство различных государств предусматривает разные виды и способы расчета убытков от патентных нарушений. Вместе с тем, обобщение результатов анализа патентного законодательства ряда правопорядков позволяет выявить некоторые общие теоретические обоснования ответственности за нарушение исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты.

В соглашении ТРИПС установлена обязанность государств-членов установить механизм эффективной защиты объектов интеллектуальной собственности, в том числе посредством возмещения убытков, причиненных в результате нарушения исключительного права в соответствии со статьями 41 и 45 ТРИПС.

В отличие от запрета на использование патентоохраняемого объекта (пресечения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения

исключительного права) возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности. Для возмещения убытков необходимо наличие совокупности следующих оснований: противоправное поведение; вред, причиняемый в результате противоправного поведения; вина нарушителя; причинно-следственная связь между противоправным поведением и причиненным вредом.

Противоправное поведение заключается в использовании третьим лицом патентоохраняемого объекта в отсутствие правового основания, которое может быть выражено в предоставлении согласия на использование объекта патентообладателем (например, путем заключения лицензионного договора) либо в отсутствие согласия – при наличии предусмотренного законом случая свободного использования. Применительно к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам, как мы указывали ранее, правовое основание возникает в случае заключения между правообладателем (лицензиаром) и лицом, осуществляющим внедрение стандарта (лицензиатом), лицензионного договора на FRAND-условиях.

Вред от неправомерного использования запатентованной разработки выражается в имущественных потерях правообладателя от неправомерного использования патентоохраняемого объекта. Потерями могут являться неполученное патентообладателем вознаграждение (роялти) от предоставления лицензий третьим лицам на патентоохраняемый объект либо неполученные доходы от самостоятельного производства патентообладателем товаров/работ/услуг, в которых применяется запатентованное техническое решение. В последнем случае нарушение исключительного права влечет за собой снижение спроса на товары/работы/ услуги, в которых применяется запатентованная разработка ввиду наличия контрафактного товара на рынке. Вторжение в эксклюзивное использование запатентованного технического решения приводит к тому, что правообладатель не может коммерциализировать принадлежащий ему патентоохраняемый объект в том объеме, который имел место до совершения правонарушения. Таким образом, вред в случае нарушения исключительного права на патентоохраняемый объект в большинстве случаев выражается как упущенная

выгода, реальный ущерб в случае нарушения исключительного права, как правило, отсутствует.

Как мы неоднократно отмечали, использование исключительного права возможно только правообладателем или уполномоченными им лицензиатами. Таким образом, противоправное использование третьим лицом патентоохраняемого объекта в любом случае приводит к потере обладателем патента вознаграждения (роялти) за использование третьим лицом запатентованной разработки. Большинство зарубежных правопорядков исходят из того, что минимальный размер убытков должен определяться с учетом разумного вознаграждения правообладателя.

В связи с изложенным следует согласиться с мнением А.С. Ворожевич: «нормальное развитие гражданско-правовых отношений предполагает, что субъект, желающий использовать чужой патентоохраняемый объект, должен предварительно (до начала использования) обратиться к правообладателю за предоставлением лицензии, а правообладатель вправе установить стоимость предоставления лицензии»¹⁷⁵. В юридической доктрине предполагаемые роялти квалифицируются как реституционные¹⁷⁶. Данный вид убытков присуждается независимо от того, осуществляет ли правообладатель использование и распоряжение исключительным правом на патентоохраняемый объект и получает ли он доходы от коммерциализации. Следовательно, присуждение убытков в виде предполагаемых роялти отражает монетизацию и ценность исключительного права.

Таким образом, взыскание убытков в виде предполагаемого разумного вознаграждения (роялти) от использования патентоохраняемого объекта помимо компенсации потерь патентообладателя направлено на укрепление институционально-функциональной ценности исключительного права.

¹⁷⁵ Ворожевич А. С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020. С. 79.

¹⁷⁶ Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 104.

Отдельного внимания заслуживает вопрос вины как условия возмещения убытков. Большинство правопорядков исходят из того, что по общему правилу для возникновения гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права необходима вина нарушителя. Вместе с тем, в ряде правопорядков (в т. ч. в российском – пункт 3 статьи 1250 ГК РФ) установлена безвиновная ответственность за неправомерное использование патентоохраняемых объектов в сфере предпринимательской деятельности. Вопрос о безвиновной ответственности особо актуален в сфере предпринимательской деятельности, однако, вызывает определенные споры в юридической доктрине. Общетеоретические обоснования безвиновной ответственности в случае нарушения исключительного права не входят в предмет настоящего исследования, в связи с чем мы не будем их подробно излагать. Однако, мы считаем необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства, которые влияют на результаты исследования.

Во-первых, вина нарушителя заключается в непринятии им должной осмотрительности по установлению правообладателя технического решения. С учетом регистрационной системы предоставления правовой охраны объектам патентного права и включения сведений об охраняемых технических решениях и правообладателях в публичные реестры, как минимум, имеет место грубая неосторожность со стороны третьего лица, использующего запатентованное техническое решение.

Применительно к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам соответствующие технические решения также включаются в стандарт производства, профессиональный участник отрасли, осведомленный о наличии технических стандартов, которые должны соблюдаться в производственном процессе, обладает возможностью и даже обязанностью обратиться к содержанию применимых стандартов и выявить патенты, которые могут использоваться при внедрении требований стандартов. Таким образом, большинство нарушений исключительного права на патентоохраняемые объекты являются виновными и со стороны нарушителя, как минимум, имеется грубая неосторожность.

Во-вторых, отсутствие вины не может являться полноценным «оправданием» вторжения третьего лица в сферу господства патентообладателя. Предоставление инновационным разработкам правовой охраны и наличие исключительного права направлено на то, что обладатель патента сможет за период эксклюзивного использования запатентованного технического решения (срока правовой охраны) получить доходы, которые покроют его затраты на разработку и продвижение инноваций, а также предоставят средства для дальнейшего создания научно-технических разработок. Как мы отмечали выше, доходы патентообладателя, в частности, складываются из платежей лицензиатов, использующих патентоохраняемые объекты. Неправомерное использование патентоохраняемого технического решения (вне зависимости от степени вины) лишает правообладателя части доход, на который он мог бы рассчитывать при правомерном использовании со стороны третьих лиц. В результате слабой защиты исключительных прав могут снизиться стимулы разработчиков к инновационной деятельности.

Таким образом, отсутствие вины само по себе не может освобождать от ответственности за нарушение исключительного права, поскольку даже при отсутствии вины правообладатель лишается доходов, которые он гипотетически мог бы получить при правомерных действиях лица, допустившего нарушение. Основной целью гражданско-правовой ответственности является восстановление имущественного положения патентообладателя, предоставления ему возмещения, эквивалентного понесенным потерям.

Вместе с тем, мы отмечаем, что вина в нарушении исключительного права на патентоохраняемый объект имеет правовое значение для установления пределов гражданско-правовой ответственности – размера присужденных убытков. Именно в случае установления умышленного неправомерного использования патентоохраняемого объекта со стороны нарушителя необходима реализация штрафной функции гражданско-правовой ответственности.

Общей проблемой для всего права интеллектуальной собственности является затруднительность для правообладателей выявить нарушителей исключительных прав. Именно наличие эффективной системы защиты интеллектуальных прав

обеспечивает стимулы для инновационной деятельности. В случае, если существующие механизмы защиты исключительных прав будут ограничиваться только компенсацией правообладателю недополученных платежей за использование третьими лицами патентоохраняемого объекта, то пользователям технологии станет значительно проще и выгоднее выплачивать правообладателю вознаграждение после начала использования запатентованной разработки или, тем более, только в случае предъявления к ним претензий о нарушении исключительного права. Такой подход существенно бы нивелировал обязанность по правомерному использованию охраняемых объектов интеллектуальной собственности и предварительному обращению заинтересованного лица к патентообладателю для заключения лицензионного договора, и, тем самым, снижал бы ценность исключительного права.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что возмещение убытков может носить как реституционный (восстановительный) характер, так и штрафной характер. Реституционная функция возмещения убытков направлена на восстановление имущественных интересов патентообладателя, которым был причинен вред в результате нарушения исключительного права. Штрафная функция гражданско-правовой ответственности стимулирует правомерное использование патентоохраняемого объекта со стороны третьих лиц, создавая для нарушителей неблагоприятные имущественные последствия в случае игнорирования ими обязанности предварительно обратиться к патентообладателю за получением лицензии. Штрафная функция должна применяться в случае установления умышленного нарушения исключительного права. Данная характеристика гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков, в принципе, является общей для большинства правопорядков.

Реализация штрафной функции может осуществляться разными способами: путем присуждения повышенных убытков (кратных величине стоимости права использования), взыскания прибыли нарушителя, полученной от незаконного использования патента, непредоставления ряда преимуществ (выгоды), которые

могли бы иметь в случае правомерного использования (например, в случае лицензирования мирового портфолио).

Далее рассмотрим особенности возмещения убытков применительно стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам в конкретных правопорядках.

В соответствии с § 284 Патентного закона США при вынесении решения в пользу истца суд присуждает ему возмещение убытков, достаточных для компенсации нарушения, но в размере не менее разумных роялти за использование изобретения нарушителем вместе с процентами и расходами, установленными судом. Согласно второму абзацу указанного параграфа суд вправе увеличить размер убытков до трехкратного размера установленной изначально суммы (enhanced damages).

Анализ американского законодательства и судебной практики показывает, что в американском правопорядке существуют компенсаторные убытки, которые могут проявляться в форме потерянной прибыли (lost profits) или разумных роялти (reasonable royalty) или их комбинации, а также как штрафные (повышенные) убытки.

Судебная практика США и ряда других зарубежных государств (Великобритании, Германии) показывает, что в большинстве случаев убытки определяются как неполученные правообладателем роялти от предоставления FRAND-лицензий. Этот подход во многом определяет сходство субинститута возмещения убытков и FRAND-лицензий, несмотря на их разное развитие и цели. Вместе с тем, английские суды отмечали, что присуждение убытков не следует сводить к простому приравниванию к лицензионным платежам, которые выплачиваются по договору. Возмещение убытков осуществляется на основании причиненного правообладателю вреда от нарушения, если же лицо заключает лицензионный договор на FRAND-условиях, то оно принимает на себя добровольное обязательство¹⁷⁷.

¹⁷⁷ Unwired Planet v Huawei and Conversant v Huawei and ZTE (2020). UKSC 37.

Таким образом, для возмещения убытков юридическое значение имеет именно размер причиненного вреда: неполученные обладателем стандарт-необходимого патента доходы за период неправомерного использования патентоохраняемого объекта. Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев расчет убытков осуществляется исходя из определенного процента (доли) от доходов нарушителя, полученных в результате продаж (реализации) товаров, в которых применялось запатентованное техническое решение¹⁷⁸.

Одним из важнейших обстоятельств в спорах, связанных с возмещением убытков от нарушения исключительного права на стандарт-необходимые патенты, является определение ставки вознаграждения (роялти) в виде процента от продаж (реализации) продуктов, в котором была выражена запатентованная разработка. Для определения убытков в виде неполученных патентообладателем роялти американские суды пытаются конструировать гипотетические переговоры между правообладателем и нарушителем относительно того, какие ставки роялти могли бы согласовать стороны в случае правомерного использования. Для указанной цели американские суды используют тест, выработанный в деле «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp», в котором обозначены следующие факторы, подлежащие оценке: « 1) ставки роялти, ранее получаемых правообладателем за лицензирование данного патентоохраняемого объекта; 2) ставки роялти, выплачиваемые лицензиатами за использование других патентоохраняемых объектов, схожих со спорным объектом; 3) политика и маркетинговая программа, которой придерживается патентообладатель для поддержания его патентной монополии (отказ от предоставления кому-либо лицензий, установление в лицензионных соглашениях особых ограничительных условий, предназначенных для сохранения монополии); 4) коммерческие отношения между лицензиаром и лицензиатом (являются ли они конкурентами на одной и той же территории в одном и том же

¹⁷⁸ Unwired Planet v. Huawei (2018). EWCA Civ 2344 // In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig. (N.D. Ill. 2013).

бизнес-сегменте); 5) эффект от продаж охватываемого патентом продукта для продвижения других продуктов лицензиата и существующую ценность изобретения для лицензиара как генератора продаж продуктов, которые не охватываются патентом; 6) срок действия патента и предполагаемой лицензии; 7) установленная прибыльность продукта, произведенного с использованием запатентованного решения, его коммерческий успех, популярность; 8) полезность и преимущества запатентованного объекта над старыми способами или устройствами, которые использовались для получения схожих результатов (если они существуют); 9) природа запатентованного изобретения, характер, варианты его коммерческого воплощения правообладателем; 10) степень использования запатентованного объекта нарушителем и любые доказательства, указывающие на ценность такого использования, коммерческое значение; 11) доля доходов или цена продажи, которые являются обычными для соответствующего или сопоставимого бизнеса; 12) доля прибыли нарушителя, которая приходится на изобретение с учетом ценности использованных в продукте не охватываемых данным патентом элементов, затрат на производственный процесс, бизнес-рисков, улучшений, добавленных нарушителем»¹⁷⁹.

Однако, тест «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp» далеко не всегда оказывается достоверным и применимым в отношении стандарт-необходимых патентов, чтобы было отражено в делах «Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.» и «Ericsson, Inc. v. D-Link Sys.»¹⁸⁰. Неприменимость некоторых положений данного теста обусловлена тем, что изложенные в деле «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp» факторы были разработаны без учета наличия между патентообладателем и нарушителем взаимных обязанностей в рамках конструкции FRAND-обязательств, а также уникальности стандарт-необходимых патентов

¹⁷⁹ Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

¹⁸⁰ Sidak J. G. The Meaning of Frand, Part I: Royalties (2013). URL: <https://ssrn.com/abstract=3182749>.

В деле «Microsoft Corp. v. Motorola Inc.» суд доработал данный тест, приняв во внимание отсутствие сопоставимых лицензионных соглашений, необходимость отделения стоимости патента до его включения в стандарт и предотвращения злоупотреблений со стороны правообладателей, использующих стандарт, в целях получения излишних и обременительных роялти путем «патентной задержки» (patent hold up) и «накопления роялти» (royalty stacking). Применительно к патентоохраняемым объектам, обремененным FRAND-обязательствами следует учитывать следующие факторы:

1) отсутствие сопоставимых и согласованных сторонами условий о вознаграждении (роялти), которые были бы рассчитаны с учетом FRAND-обязательств;

2) стоимость запатентованной разработки отдельно стоимости, добавленной с включением запатентованной технологии в стандарт;

3) наличие до момента утверждения и введения в действия стандарта альтернативных технических решений, которые можно было бы включить в стандарт вместо спорного патентоохраняемого объекта;

4) цель обязательства RAND-обязательств по поощрению широкого внедрения стандарта путем предотвращения тактик «патентной задержки» (patent hold-up) и «накопления роялти» (royalty stacking);

5) неприменимость некоторых факторов «Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp», поскольку они не учитывают наличие RAND-обязательств (например, сложившаяся у патентообладателя патентно-лицензионная политика (в части отказа от предоставления лицензий иным лицам), срок действия патента, коммерческие отношения между лицензиаром и лицензиатом).

В предыдущей главе мы отмечали, что определение условий лицензионных соглашений в соответствии с критериями FRAND происходит с применением методик расчета убытков, несмотря на разный характер этих субинститутов. Как отмечено в юридической доктрине, американские суды практически приравнивали разумность в качестве критерия лицензирования стандарт-необходимых

патентоохраняемых объектов и критерия возмещения убытков¹⁸¹. Данные методики стали результатом многолетней практики судов и научных кругов. Ранее мы подробно излагали суть ряда судебных дел, в которых были применены методики определения роялти и убытков в соответствии с требованиями FRAND, в связи с чем кратко изложим основные принцип данных методик.

В соответствии с восходящим методом (*bottom-up approach*) ставка роялти определяется на основе ранее выданных правообладателями лицензий и иных рыночных показателей без учета общей суммы роялти за применяемый производителем стандарт и вне зависимости от ставок роялти за иные патенты в составе стандарта. Нарушение требований FRAND в отношении ставки роялти будет иметь место в том случае, когда отклонение от ранее выданных правообладателем рыночных показателей не имеет обоснованного экономического оправдания.

В рамках нисходящего метода (*top-down approach*) ставка роялти определяется посредством определения доли стандарт-необходимого патента в общей сумме роялти, которая выплачивается за применение стандарта производства.

Кроме того, большое значение при определении способа расчета убытков имеет основа для расчета роялти: от стоимости конечного продукта (*the entire market value rule, EVMR*) и от стоимости наименьшего продаваемого запатентованного компонента (*smallest salable patent-practicing unit, SSPPU*).

При выборе основы для расчета убытков в виде неполученных роялти правообладатель может, применяя даже низкую ставку роялти, получить значительную сумму компенсации, если расчет производится от стоимости конечного продукта, цена которого намного выше стоимости отдельно взятого компонента. В коммерческих отношениях правообладатели и производители в подавляющем большинстве используют расчет роялти в качестве процента от продаж на конечную продукцию. Данный способ расчета наиболее благоприятен

¹⁸¹ Contreras J. L., Gilbert. R. J. A Unified Framework for RAND and Other Reasonable Royalties // Berkeley Technology Law Journal. 2015. Vol. 30. P. 1451–1504.

для патентообладателей так как обеспечивает получение ими большого вознаграждения и тем самым создавая необходимые стимулы для дальнейшей инновационной деятельности.

Американские суды в последних своих судебных актах ограничили применение способа расчета убытков исходя из стоимости конечного продукта. Во многом такое ограничение объясняется тем, что присуждаемые убытки должны максимально достоверно относиться к нарушенному запатентованному элементу в составе комплексного продукта, не охватывая иные, в том числе незапатентованные элементы¹⁸². Расчет убытков от стоимости конечного продукта, если патент не охватывает полностью реализуемое устройство, может привести к получению правообладателем чрезмерной компенсации, несообразной последствиям нарушения исключительного права.

Апелляционный суд США по федеральному округу выработал позицию, согласно которой основным правилом должен являться расчет от стоимости наименьшего продаваемого запатентованного компонента, а расчет от стоимости конечного продукта является исключением из общего правила, если будет доказано, что запатентованный элемент стимулирует спрос на весь многокомпонентный продукт¹⁸³. Вместе с тем, суд подчеркнул, что расчет от стоимости конечного продукта может иметь место в том случае, если ранее стороны вели переговоры о расчете роялти исходя из стоимости конечного продукта либо если имеются сопоставимые лицензии на спорный патент, в которых применялся данный метод расчета¹⁸⁴.

Применение правила о расчете убытков от стоимости наименьшего продаваемого запатентованного компонента, с одной стороны, позволяет

¹⁸² Cornell University v. Hewlett-Packard Company, 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009).

¹⁸³ Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012); VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc., No. 13-1489 (Fed. Cir. 2014).

¹⁸⁴ Commonwealth Scientific & Indus. Research Org. v. Cisco Sys., Inc., No. 15-1066 (Fed. Cir. 2015); Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 113 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 (Fed. Cir. 2014).

минимизировать вероятность ошибки в определении ставки роялти и повышает вероятность досудебного урегулирования спора. С другой стороны, применение данного правила может привести к недооценке стоимости патентов, которые применяются в работе с комплексными продуктами, и недополучением патентообладателем причитающейся ему доли в доходе от реализации таких продуктов, чья ценность была в значительной степени определена спорным запатентованным решением. В реальных рыночных лицензионных сделках стороны используют в качестве базы расчета роялти стоимость конечного продукта. Расчет от стоимости наименьшего продаваемого запатентованного компонента практически не применим в случаях лицензирования патентного портфолио. Таким образом, расчет от стоимости конечного продукта должен иметь место в той степени, в которой он используется в реальных рыночных сделках по предоставлению лицензий¹⁸⁵.

Таким образом, одним из основных принципов возмещения убытков применительно к стандарт-необходимым патентам является их соответствие и сообразность нормальному рыночному вознаграждению, которое могло бы быть согласовано сторонами в случае заключения лицензионного договора.

Достаточно актуальным в отношении стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов является вопрос о территориальных пределах присуждения убытков. Причиной данного вопроса является то, что лицензирование запатентованных разработок, включенных в стандарты, носит международный характер на основе мирового «патентного портфолио». Подход иностранных судов, заключающийся в том, что присуждаемые реституционные убытки должны соответствовать размеру вознаграждения (роялти), которое могло бы быть получено патентообладателем в случае заключения лицензионного договора, сталкивается принципом территориальной охраны объектов патентного права. По

¹⁸⁵ Petit N. The Smallest Saleable Patent-Practicing Unit (SSPU) Experiment: General Purpose Technologies and the Coase Theorem Working Paper (Feb. 18, 2016). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2734245.

общему правилу убытки могут присуждаться только за нарушение патентоохраняемых объектов в той юрисдикции, где им предоставлена правовая охрана.

В частности, в деле «IPCom v. HTC» правообладатель стандарт-необходимых патентов выступил с требованием о возмещении убытков, рассчитанных как роялти от продаж мобильных устройств по всему миру (в том числе за пределами Великобритании), охватываемых стандарт-необходимыми патентами. Спорные патенты касались технологии 3G. По мнению правообладателя, единственно возможным соглашением между сторонами в случае добровольности ведения переговоров являлась бы мировая лицензия. Однако Высокий суд Англии и Уэльса не согласился с позицией правообладателя и указал, что убытки могут быть присуждены только за нарушение английских патентов, что присуждение убытков, рассчитанных в виде процента от мировых продаж, приведет к чрезмерной компенсации потерь правообладателя, и со стороны суда будет иметь место превышение полномочий. Суд отметил, что вероятные незаконные продажи мобильных телефонов за рубежом не находятся в прямой связи с нарушением прав на английские патенты, что правообладатель не лишен возможности обратиться в компетентный суд иной юрисдикции, если, по его мнению, имело место неправомерное использование его глобального патентного портфолио¹⁸⁶.

Однако в случае несогласия с условиями FRAND-лицензирования английские суды подчеркнули возможность установления ставок роялти за использование патентоохраняемого объекта на территории нескольких государств, мотивируя свой вывод тем, что определение условий использования патентоохраняемого объекта относится к вопросам обязательственного (договорного) права, поскольку ответчиком было заявлено встречное требование о принудительном исполнении договорного обязательства (*enforce a contractual obligation*), что условия уплаты вознаграждения (роялти) применяются в отношении мирового лицензирования стандарт-необходимых патентов в

¹⁸⁶ IPCOM GmbH & Co Kg v HTC Europe Co Ltd & Ors (2020) EWHC 2941 (Pat).

соответствии со сложившейся отраслевой практикой и размер роялти включает в себя стоимость использования права на территории нескольких государств, что потенциальный лицензиат не лишен возможности направить контрферту с указанием ставок роялти только в пределах конкретного государства (национальные ставки роялти)¹⁸⁷. В данном случае предметом спора является не защита исключительного права и применение мер ответственности за неправомерное использование национального патента, а установление условий исполнения обязательства (договора) в соответствии со сложившимися правилами ведения хозяйственной деятельности в конкретной сфере предпринимательской деятельности и волеизъявления сторон.

Схожей позицией придерживаются и американские суды. В деле «Microsoft Corp. v Motorola Inc.» Апелляционный суд США по девятому округу указал: когда договор приводится в исполнение судом США, суд применяет не национальный (в данном случае – немецкий) патентный закон, а, скорее, частное право договора между сторонами (*private law of the contract between the parties*). Патенты сами по себе не являются экстерриториальными, однако суд отметил, что отсутствуют причины, по которым какая-либо из сторон обязательства не может свободно согласиться на оговорки или ограничения прав, которыми она могла бы обладать в соответствии с иностранным патентным законодательством в договоре, подлежащем исполнению в США¹⁸⁸.

В доктрине существует справедливое мнение, что телекоммуникационная отрасль сталкивается с принципом территориальной охраны объектов патентного права и глобализацией производства телекоммуникационных товаров¹⁸⁹. Товары, произведенные в разных странах, должны взаимодействовать и работать на территории разных государств, в связи с чем экономически неоправданное дискриминационное ценообразование или полный отказ от предоставления

¹⁸⁷ Unwired Planet v Huawei and Conversant v Huawei and ZTE (2020) UKSC 37

¹⁸⁸ Microsoft Corp. v. Motorola Inc. 696 F 3d 872 (9th Cir 2012).

¹⁸⁹ Nikolic I. Licensing Standard Essential Patents // FRAND and the Internet of Things. P. 212.

лицензий в отдельно взятых правопорядках могут негативно сказаться на состоянии отрасли производства. Вместе с тем, с учетом мирового лицензирования защита интересов правообладателя от возможных нарушений исключительного права в каждом правопорядке может стать весьма затратной и затруднительной.

Как правило, обладатели многонациональных стандарт-необходимых патентов предоставляют лицензии в отношении принадлежащих им «патентных портфолио», и размер роялти включает в себя стоимость права использования запатентованной разработки в нескольких правопорядках или на территории всех стран мира. В случае же выявления факта неправомерного использования правообладатели как правило осуществляют защиту принадлежащих им патентоохраняемых объектов в отдельно взятых юрисдикциях.

Указанное позволяет сделать вывод о некотором ограничении в части использования такого метода определения убытков как установление лицензии (стоимости права использования) при аналогичных обстоятельствах (сопоставимых лицензий). В доктрине также отмечается, что предоставление мировых лицензий в отношении стандарт-необходимых патентов (патентного портфолио) предоставляет ряд выгод для пользователя стандарта путем снижения транзакционных издержек, которые могли бы иметь место в случае, если бы лицензия требовалась для использования на территории отдельно взятых государств¹⁹⁰. Если же лицо не обратилось к патентообладателю за получением лицензии, то присуждение убытков в виде роялти, рассчитанных за использование каждого национального патента на территории каждого государства, где было допущено нарушение, будет являться серьезным фактором, способствующим третьих лиц предварительно обращаться к правообладателю и, тем самым, обеспечивающим правомерное использование патентоохраняемого объекта.

Таким образом, особенностью возмещения убытков применительно к стандарт-необходимым патентоохраняемым объектам является то, что для присуждения убытков должна учитываться избранная патентообладателем модель

¹⁹⁰ Nikolic I. Licensing Standard Essential Patents: FRAND and the Internet of Things. p. 223

коммерциализации – посредством FRAND-лицензирования. Основу правореализационной модели обладателя стандарт-необходимого патента составляет предоставление лицензий третьим лицам, осуществляющим внедрение стандарта при производстве инновационных продуктов. Неправомерное использование третьим лицом запатентованной разработке влечет недополучение патентообладателем FRAND-роялти.

Как мы уже отмечали выше, вина в нарушении исключительного права на патентоохраняемые объекты, как правило, учитывается при определении размера ответственности. Установление вины в нарушении исключительного права на стандарт-необходимые патенты осуществляется исходя из объективного критерия – какие меры были предприняты пользователем запатентованной технологии для правомерного использования. Безусловно, включение сведений о патентах в реестр патентоохраняемых объектов конкретного государства или стандарта в отрасли производства обуславливают необходимость предварительного изучения пользователем технологии сведений из данного реестра перед вводом в гражданский оборот соответствующего продукта или началом производства. Вместе с тем, установление технических решений, которые потенциально могут охватывать производимый инновационный продукт или процесс производства является достаточно сложной задачей.

Кроме того, FRAND-обязательства подразумевают, что пользователь технологии должен подтвердить готовность в получении лицензии от правообладателя. В случае, если нарушитель выразил безусловную готовность заключить лицензионный договор на FRAND-условиях после получения уведомления о допущенном нарушении и (или) предоставил обеспечительный платеж в подтверждение готовности уплатить роялти, то применение штрафных санкций, в принципе нецелесообразно. Кроме того, стороны вправе своим соглашением установить сумму роялти, которая должна быть выплачена лицом, внедряющим стандарт, за период: с момента начала использования патентоохраняемого объекта и до момента, когда ему стало известно о допущенном нарушении.

Намеренное затягивание переговорного процесса о заключении лицензионного договора может свидетельствовать об умышленном нарушении и незаинтересованности нарушителя в соблюдении правомерного использования стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта, в связи с чем будет оправданно взыскание «штрафных» убытков.

В США присуждение убытков за нарушение исключительных прав на стандарт-необходимые патенты имело место в деле «Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs. Inc.», в котором суд присудил истцу компенсацию убытков в размере 20% от первоначальной присужденной суммы. Суд отклонил доводы ответчика об отсутствии умышленного нарушения ввиду того, что принятие патента в стандарт предполагает возможность использования запатентованной разработки производителем, внедряющим стандарта, без предварительного вступления в переговоры с правообладателем для заключения лицензионного договора. Согласно позиции суда, установление умышленного нарушения исключительных прав в отношении стандарт-необходимых патентов ничем не отличается от установления умысла в случае нарушения прав на патенты, не включенные в стандарт. Суд указал, что ответчик своими действиями фактически подтвердил, что для него гораздо выгоднее незаконно использовать спорный патент, чем заключить с патентообладателем лицензионный договор¹⁹¹.

Ограничения, которые налагают FRAND-обязательства, в отношении присуждаемых убытков, перестают действовать в случае умышленного недобросовестного поведения нарушителя – пользователя стандарт-необходимого патента, в связи с чем патентообладатель вправе потребовать присуждения повышенных убытков. Недобросовестное поведение нарушителя может выражаться в отказе от ведения переговоров о заключении лицензионного

¹⁹¹ Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs., Inc., 880 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2018).

соглашения, отказе в подписании соглашения о неразглашении (*non-disclosure agreement*), а также в умышленном затягивании переговоров¹⁹².

Таким образом, присуждение штрафных убытков может являться достаточно эффективным средством обеспечения надлежащего исполнения потенциальными лицензиатами обязанностей в рамках конструкции FRAND-обязательств, в том числе своевременному и добросовестному оформлению договорных правоотношений с патентообладателями. Реализация штрафной функции гражданско-правовой ответственности способна минимизировать ситуации, при которых третьим лицам выгоднее начать использование запатентованных разработок в отсутствие лицензии с правообладателем, ограничиваясь поствыплатой роялти при получении претензии или иска о допущенном нарушении, что, в конечном счете, может привести к снижению ценности исключительного права.

Ранее мы отмечали, что для получения запрета на использование патентоохраняемого объекта правообладателю требуется выполнить ряд действий: уведомление лица о допущенном нарушении исключительного права, направление оферты для заключения лицензионного договора на FRAND-условиях, своевременный ответ на контрoferту потенциального лицензиата. При несоблюдении указанных требований действия патентообладателя по защите исключительного права могут быть признаны недобросовестными, в связи с чем, актуален вопрос о наличии аналогичной обязанности правообладателя в случае предъявления требования о компенсации убытков.

В вышеупомянутом «Huawei Techs. Co. Ltd. v. ZTE Corp» Европейский суд справедливости отметил, что положения статьи 102 Договора о функционировании Европейского Союза (о запрете злоупотребления доминирующим положением) не распространяют свое действие и не запрещают обладателю стандарт-необходимого патента предъявлять иск о нарушении исключительного права с требованием

¹⁹² Sidak J. G. Enhanced Damages for Infringement of Standard-Essential Patents(2016). 1 // The Criterion Journal on Innovation. 2016. Vol. 1101. URL: <https://ssrn.com/abstract=317912>.

возмещения убытков. В дальнейшем немецкие суды подтвердили позицию о том, что выраженные в деле «Huawei Techs. Co. Ltd. v. ZTE Corp» требования к правообладателю применяются только в случае заявления требования о наложении запрета на использование патентоохраняемого объекта или исключения контрафактных товаров из оборота (*recall of products*)¹⁹³.

Немецкие суды также отметили, что, если нарушитель (лицо, внедряющее стандарт) отказывается принять лицензию или использует недобросовестные тактики поведения, то патентообладатель вправе потребовать возмещения убытков сверх неуплаченных роялти, включая упущенную выгоду или изъятие прибыли нарушителя. В то же время, если обладатель стандарт-необходимого патента ненадлежащим образом исполнил свои обязанности в рамках принятых на себя FRAND-обязательств, и нарушитель выразил готовность принять FRAND-лицензию, то размер убытков ограничивается только роялти, соответствующим требованиям FRAND.

Таким образом, неправомерное использование в любом случае должно влечь за собой компенсацию обладателю стандарт-необходимого патента соответствующих потерь – как минимум, невыплаченных роялти. Предъявление иска о возмещении убытков само по себе не может признаваться злоупотреблением правом на защиту и (или) доминирующим положением. В отношении возмещения убытков не применяются те же правила оценки соблюдения баланса интересов, которые актуальны к требованию о запрете использования патентоохраняемого объекта. Вместе с тем, при нарушении патентообладателем обязанностей, возникающих из FRAND-обязательств, и отсутствии умысла в неправомерном использовании патентоохраняемого объекта со стороны нарушителя размер присуждаемых убытков ограничивается суммой невыплаченных FRAND-роялти.

¹⁹³ NTT DoCoMo v HTC, Regional Court (Landgericht) of Mannheim 29 January 2016 – Case № 7 O 66/15; Unwired Planet v Samsung, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf 19 January 2016 – Case No. 4b O 120/14.

Отдельного внимания заслуживает вопрос присуждения убытков на будущее время, которые представляют собой роялти за использование патентоохраняемого объекта, уплачиваемые после вынесения судом решения (текущие роялти).

При рассмотрении вопроса о присуждении убытков за нарушение патентных прав в американской правовой системе следует разграничивать убытки, присуждаемые за совершенное правонарушение (*past patent infringement*), и роялти, присуждаемые после вынесения судом решения и компенсирующие потери правообладателя на будущее время, - *ongoing royalty*. Первый вид убытков основан на положениях § 284 Патентного закона США, второй вид убытков основан на принципах справедливости и выражен в судебных решениях американских судов.

Впервые возможность присуждения текущих роялти была реализована в решении по делу «Paice LLC v. Toyota Motor Corp», в котором окружной суд по Восточному округу штата Техас установил нарушение компанией Toyota патентов Paice и присудил убытки, причиненные в результате нарушения патента, однако отклонил требование истца о предоставлении судебного запрета, заменив его на текущие роялти. Истец обжаловал решение в Апелляционный суд США по федеральному округу, однако апелляционный суд подтвердил, что при наличии определенных обстоятельств вместо выдачи постоянного судебного запрета на использование патента возможно присуждение текущих роялти, которые являются надлежащим средством правовой защиты, предотвращающим нарушение прав на патенты¹⁹⁴.

В отношении стандарт-необходимых патентов текущие роялти присуждаются вместо наложения судебного запрета достаточно часто¹⁹⁵. Учитывая выраженную в деле «Apple Inc. v. Motorola Corp.» позицию о сложности доказывания патентообладателем причинения ему непоправимого ущерба,

¹⁹⁴ Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007).

¹⁹⁵ Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., CASE № CV 00-20905 RMW (N.D. Cal. Nov. 20, 2012); Ericsson Inc. v. D-Link Sys. Inc., 773 F.3d 1201, 113 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 (Fed. Cir. 2014).

который не может быть устранен денежной компенсацией, присуждение текущих роялти является достаточно эффективной альтернативой наложению запрета как способа защиты. Следует отметить, что требования лицензирования на условиях FRAND одинаково применимы как к присуждению текущих роялти, так и к роялти, выступающих в качестве компенсации причиненных убытков в результате нарушения.

Возможность присуждения текущих роялти вместо наложения запрета на использование патентоохраняемого объекта (судебного запрета) в полной мере соответствует положению пункта 2 статьи 44 Соглашения ТРИПС, согласно которому государства-члены вправе ограничить средства судебной защиты, которые могут применяться против использования прав интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя, выплатой вознаграждения с учетом обстоятельств в каждом случае и экономической стоимости разрешения.

Связь FRAND обязательств и убытков заключается в том, что возмещение убытков предполагает компенсацию патентообладателю доходов, которые не были получены в результате нарушения исключительного права. Такие доходы применительно к стандарт-необходимым патентам выражаются в недополученном вознаграждении от предоставления FRAND лицензий. Следовательно, при определении размера причинённых убытков должны использоваться те же самые критерии, которые используются для определения лицензионного вознаграждения: разумности, справедливости и недискриминации. Судебная практика и научная доктрина исходит из того, что присуждаемые убытки должны быть эквиваленты размеру вознаграждения, которое могло быть бы согласовано сторонами в случае правомерного использования.

Таким образом, специальные требования FRAND, использующиеся при лицензировании стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, оказывают влияние и на механизм ответственности за неправомерное использование указанных объектов.

Учитывая серьезное экономическое и технологическое значение стандарт-необходимых патентов для производителей и пользователей инновационной

продукции, а также ограничения на наложение запрета на использование патентов, денежная компенсация (возмещение убытков) должна являться эффективным средством правовой защиты обладателя стандарт-необходимого патента.

Механизм денежной компенсации (возмещения убытков) должен предусматривать необходимые стимулы для правомерного использования патента и обращения пользователей технологий к патентообладателю за получением FRAND-лицензии. В случае виновного нарушения исключительного права нарушителю не должны предоставляться какие-либо преимущества и выгоды от использования стандарт-необходимых патентоохраняемых объектов, которые могли бы иметь место в случае правомерного использования патента на основании FRAND-лицензии.

Именно через механизм возмещения убытков должна поддерживаться институционально-функциональная ценность исключительного права на стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты. Запрет на использование стандарт-необходимого патента на будущее время может быть вполне заменен компенсацией текущих убытков, которые присуждаются до момента заключения между правообладателем и пользователем стандарта лицензионного договора на FRAND-условиях.

В случае, если нарушитель уклоняется от уплаты присужденных судом убытков либо недобросовестно отказывается от правомерного использования путем заключения с правообладателем лицензионного договора оправданно взыскание повышенных (штрафных) убытков либо наложение запрета на использование запатентованной разработки.

Заключение

Основные выводы по результатам исследования обозначены в каждом параграфе. Поводя общие итоги, следует сделать следующие выводы.

Принятие патентоохраняемого объекта в состав стандарта и признание объекта в качестве стандарт-необходимого, т.е. без использования которого невозможно реализовать технические требования в производственной деятельности, влечет возникновение ряда определенных правовых последствий в отношении исключительного права, что позволяет говорить о наличии особого правового режима.

Во-первых, возникают специальные пределы осуществления и защиты исключительного права. Наличие указанных пределов, в основном, направлено на реализацию ценностно-функционального назначения исключительного права и обеспечение баланса частных и публичных интересов.

Указанные пределы исключительного права обеспечивают достижение целей принятия патентоохраняемых объектов в состав стандарта. Правообладатели за счет расширения использования принадлежащих им инновационных разработок при внедрении стандарта получают дополнительные средства, которые покрывают понесенные ими затраты на создание и продвижение новых передовых технических решений. Использование в составе стандарта запатентованных разработок, в свою очередь, позволяет производителям инновационной продукции получить разумный и недискриминационный доступ к передовым инновациям и создать коммерчески и технологически привлекательные продукты. За счет доступа к патентоохраняемым объектам в составе стандарта возможно соединение технических решений (в т. ч. принадлежащих разным правообладателям) и создание «прорывных» комплексных инновационных продуктов, что является положительным для экономического развития государства. Кроме того, доступ к инновациям способствует оптимизации конкурентной среды: использование в качестве основы стандарт-необходимого патентоохраняемого объекта влечет

увеличение количества альтернативных и взаимозаменяемых товаров, которые становятся более доступными для конечных потребителей.

Пределы осуществления исключительного права выражаются, прежде всего, в недопустимости произвольного отказа обладателя от предоставления лицензии и в установлении обременительных и несправедливых условий использования патентоохраняемого объекта.

Пределы защиты исключительного права заключаются также в ограниченном применении правомочий запрета, исключения недобросовестного блокирования патентообладателем деятельности хозяйствующих субъектов, выразивших готовность заключить с правообладателем лицензионный договор с соблюдением требований FRAND, а также в отношении имущественных мер ответственности (возмещение убытков), не позволяя патентообладателю получить компенсацию потерь свыше той, которая была бы им получена в условиях нормального и правомерного использования патентоохраняемого объекта.

Во-вторых, с принятием патентоохраняемого объекта в состав стандарта правообладатель принимает на себя ряд специфических обязательств по отношению к неопределенному кругу лиц: раскрывать информацию о наличии имеющихся у него исключительных прав и (или) о поданных им патентных заявках на технические решения, необходимые для реализации стандарта; предоставлять доступ путем заключения лицензионных договоров с любым обратившимся лицом, которое внедряет стандарт в производственной деятельности, на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND-обязательства).

FRAND-обязательства представляют собой патентные обязательства особого рода, действующие на преддоговорной стадии.

В рамках конструкции FRAND-обязательств сторонами обязательства являются обладатель стандарт-необходимого патента и стандарт-устанавливающая организация, которая утвердила стандарт, технические требования которого охватываются патентоохраняемым объектом, и установила условия, на которых должен предоставляться доступ к запатентованной разработке. Результатом исполнения FRAND-обязательства является выдача лицу, осуществляющему

внедрение стандарта, лицензии. Содержание FRAND-обязательства включают в себя безусловную обязанность патентообладателя предоставить лицензию на принадлежащую ему запатентованную разработку и право заинтересованного лица потребовать заключить с ним лицензионный договор.

Таким образом, исключительное право на стандарт-необходимый патентоохраняемый объект обременяется правами третьих лиц. Указанное обременение сохраняется, в том числе при сингулярном и универсальном переходе исключительного права к новому правообладателю.

В-третьих, требование справедливости, разумности и недискриминации направлены на защиту более слабой стороны в правоотношениях с обладателем стандарт-необходимого патента, не допуская установления обременительных и дискриминационных условий использования патентоохраняемой разработки. Указанные требования по своей сути являются выражением ограничения принципа свободы договора. Вместе с тем, применение данных требований основано на экономической реальности совершаемых сделок по лицензированию, вмешательство в коммерческие вопросы лицензирования может иметь место только в случае явного недобросовестного поведения патентообладателя.

В-четвертых, принятие патентоохраняемого объекта в состав стандарта влечет возникновение определенной правореализационной модели поведения патентообладателя, которая становится ожидаемой для третьих лиц.

В рамках данной правореализационной модели обладатель стандарт-необходимого патента использует исключительное право путем лицензирования (предоставления прав использования) третьим лицам, самостоятельное внедрение патентоохраняемого объекта правообладателем, как правило, не осуществляется. Основу доходов патентообладателя от коммерциализации составляют именно вознаграждение (роялти), уплачиваемые лицензиатами за использование патентоохраняемого объекта. Значение данной правореализационной модели имеет значение как в обязательственных правоотношениях, так и в отношениях ответственности за нарушение исключительного права. Отклонение от правореализационной модели может свидетельствовать о наличии

недобросовестного осуществления исключительного права со стороны патентообладателя и о необходимости применения мер воздействия. Безусловно, ожидаемая для третьих лиц правореализационная модель определяется с учетом существующих пределов и обременений исключительного права.

В завершение считаем необходимым сделать следующий вывод. Стандарт-необходимые патентоохраняемые объекты являются особыми объектами патентного права, требующими специального регулирования. Специфика данных объектов обусловлена их серьезным технологическим и экономическим значением, а также целями инновационного развития. Субинституты FRAND-обязательств и FRAND-лицензирования являются правовыми механизмами, посредством которых обеспечивается соответствие правореализационных действий патентообладателя институционально-функциональному назначению исключительного права, а также баланс частных и публичных интересов.

Список литературы

Международные акты

1. Парижская конвенция об охране промышленной собственности : : ред. от 02.10.1979 : заключена в Париже 20.03.1883 // Закон. – 1999. – № 7 [извлечение].
2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) : заключено в г. Марракеше 15.04.1994 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 10.09.2012. – № 37 (приложение, ч. VI). – С. 2818–2849.
3. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 «On the enforcement of intellectual property rights». – URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj> (дата обращения: 21.03.2024). – Текст : электронный.
4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee : Setting out the EU approach to standard essential patents (COM (2017) 712 final). – Brussels, 29.11.2017. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN> (дата обращения: 18.05.2024). – Текст : электронный.

Нормативные правовые акты Российской Федерации

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994 – № 32, ст. 3301.
6. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 25.12.2006. – № 52-1, ст. 5496.

Стандарты

7. ГОСТ Р 1.2-2020. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены : национальный стандарт Российской Федерации : утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.06.2020 № 328-ст. – М. : Стандартинформ, 2020.

8. ГОСТ Р 1.16-2011. Правила разработки, утверждения, применения и отмены : национальный стандарт Российской Федерации : утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.11.2011 № 561-ст.

Зарубежное законодательство

9. U. S. Code, Title 19, Chapter 4, Tariff Act of 1930. – URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/chapter-4> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

10. National Cooperative Research Act of 1984 : Public Law 98-462 – OCT. 11, 1984 98 STAT. 1815. – URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1815.pdf> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

11. National Technology Transfer and Advancement Act of 1995 : Public Law 104 – 113 – MAR. 7, 1996 110 STAT. 775. – URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-104publ113/pdf/PLAW-104publ113.pdf> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

12. Standards Development Organization Advancement Act of 2004 : Public Law 108-237 – JUNE 22, 2004 118 STAT. 661. – URL: <https://www.congress.gov/108/plaws/publ237/PLAW-108publ237.pdf> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

13. U. S. Code, Title 15, Chapter 69 – COOPERATIVE RESEARCH. – URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-69> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

14. U. S. Code, Title 35, Chapter 11 – APPLICATION FOR PATENT. – URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-II/chapter-11> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

15. Patentgesetz : zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. August 2021. – URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/584996> (дата обращения: 15.04.2024). – Текст : электронный.

Судебная практика Российской Федерации

16. О свободе договора и ее пределах : Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 // Вестник ВАС Российской Федерации. – 2014. – № 5.

17. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.07.2022 №С01-1003/2022 по делу N А40-29590/2020 // АС «Картотека арбитражных дел».

18. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2022 по делу №А40-29590/2020 // АС «Картотека арбитражных дел».

Иностранная судебная практика

19. Pall Corp. v. Micron Separations, Inc., 66 F.3d 1211, 1220 : Fed. Cir. 1995.
 20. Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp : Fed. Cir. 2008, 1008.
 21. Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. Apple Inc., 899 F.3d 1356 : Fed. Cir. 2018.

22. Rambus v. F.T.C, 522 F.3d 456 : D.C. Cir., 2008.
 23. Microsoft v. Motorola, 696 F.3d 872, 884, 104 USPQ2d 2000 : 9th Cir. 2012.
 24. Unwired Planet v. Huawei, 2017 : EWHC 711.
 25. Unwired Planet v. Huawei, 2018 : EWCA Civ 2344.
 26. Unwired Planet v Huawei and Conversant v Huawei and ZTE, 2020 : UKSC 37.

27. Core Wireless Licensing, S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc., No. 16-2684 : Fed. Cir. 2018.

28. Sisvel v Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 5 May 2020 : Case № KZR 36/17.

29. Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 : W.D. Wis. 2012.

30. TCL/Philips – ETSI, Paris Court of First Instance (Tribunal Judiciaire). 6 Feb 2020. RG 19/02085.

31. Xiaomi/ Philips – ETSI. Paris Court of First Instance (Tribunal Judiciaire). 7 Dec 2021. RG 20/12558.

32. Rembrandt Tech. v. Harris Corp., C.A. No. 07C-09-059-JRS : Del. Super. Ct. Oct. 15, 2009.

33. Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci. LLC, 485 F. Supp. 3d 712 : N.D. Tex. 2020.
34. Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc. Case № 19-16122 : 9th Cir. Aug. 11, 2020.
35. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 : S.D.N.Y. 1970.
36. HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 407 F. Supp. 3d 631 : E.D. Tex. 2019.
37. Fraunhofer-Gesellschaft (MPEG-LA) v ZTE, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf. 9 Nov 2018. Case No. 4a O 15/17.
38. Tagivan (MPEG-LA) v Huawei, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf 15 Nov 2018. Case No. 4a O 17/17.
39. Cornell University v. Hewlett-Packard Company, 609 F. Supp. 2d 279 : N.D.N.Y. 2009.
40. Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 : Fed. Cir. 2012.
41. TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CASE №: SACV 14-341 JVS (DFMx) : C.D. Cal. Dec. 21, 2017.
42. eBay Inc. v. MercExchange LLC : U.S. 2006).
43. Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314, 102 U.S.P.Q.2d 1633 : Fed. Cir. 2012.
44. Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp.: Fed. Cir. 2017, p. 1384 : U.S..
45. Saint Lawrence v Vodafone, Higher Regional Court (Oberlandesgericht) of Düsseldorf. 9 May 2016. Case № I-15 U 36/16.
46. Saint Lawrence v Deutsche Telekom, Regional Court (Landgericht) of Mannheim. 27 Nov 2015. Case № 2 O 106/14.
47. VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc., No. 13-1489 : Fed. Cir. 2014.
48. Commonwealth Scientific & Indus. Research Org. v. Cisco Sys., Inc., No. 15-1066 : Fed. Cir. 2015.

49. Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 113 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 : Fed. Cir. 2014.
50. IPCOM GmbH & Co Kg v HTC Europe Co Ltd & Ors, 2020. EWHC 2941 (Pat).
51. Unwired Planet v Samsung, Regional Court (Landgericht) of Düsseldorf. 19 Jan 2016. Case No. 4b O 120/14.
52. Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 6 : Fed. Cir. 2007.
53. Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., CASE № CV 00-20905 RMW : N.D. Cal. Nov. 20, 2012.
54. Ericsson Inc. v. D-Link Sys. Inc., 773 F.3d 1201, 113 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 : Fed. Cir. 2014.
55. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., CASE № C10-1823JLR : W.D. Wash. Nov. 29, 2012.
56. In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig: N.D. Ill. 2013, 938.
57. Huawei v. ZTE. 16 July 2015. Case № C-170/13.
58. Unwired Planet v Huawei. 22 March 2019. Case № I-2 U 31/16. Oberlandesgericht (Higher Regional Court) of Düsseldorf.
59. Unwired Planet v. Huawei. 22 March 2019. Case No. I-2 U 31/16. Oberlandesgericht (Higher Regional Court) of Düsseldorf.
60. Sisvel v. Haier. 24 Nov 2020. Case № KZR 35/17.
61. NTT DoCoMo v HTC, Regional Court (Landgericht) of Mannheim. 29 January 2016. Case № 7 O 66/15.
62. Nokia v Daimler, Regional Court (Landgericht) of Mannheim. 18 August 2020. Case №. 2 O 34/19.
63. Sharp v. Daimler, Regional Court (Landgericht) of Munich. 10 September 2020. Case № 7 O 8818/19.

Практика административных органов

64. Eleventh Report on Competition Policy. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1982. – P. 63–64.

65. Antitrust: Commission confirms sending a Statement of Objections to Rambus. MEMO/07/330. – Brussels, 23 August 2007. – URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_07_330 (дата обращения: 10.04.2024). – Текст : электронный.

66. August 3, 2013. RE: Disapproval of the U.S. International ... On June, 4, 2013, the United States International Trade Commission («Commission») determined. – URL: https://ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF (дата обращения: 10.04.2024). – Текст : электронный.

67. 2019 Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/Rand Commitments issued by the United States Patent & Trademark Office, National Institute of Standards and Technology and United States Department of Justice. – URL: <https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download> (дата обращения: 10.04.2024). – Текст : электронный.

68. The withdrawal of the 2019 Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments (June 8, 2022). – URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP2019-Withdrawal.pdf> (дата обращения: 10.04.2024). – Текст : электронный.

Документы стандарт-устанавливающих организаций

69. IEEE-SA Standards Board Bylaws Approved by the IEEE-SA Board of Governors. – February 2022. – URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.

70. ETSI Intellectual Property Rights Policy. ANNEX 6. – 30 March 2022. – URL: <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.

71. Understanding patents, competition & standardization in an interconnected world. ITU 2014. – URL: https://www.itu.int/en/ITU-T/Documents/Manual_Patents_Final_E.pdf (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.

72. ETSI DIRECTIVES, 21 December 2021. Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) Version adopted by Board №133 (10 June 2021). – URL:

<https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf> (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.

Авторефераты и диссертации

73. Ворожевич, А. С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Ворожевич Арина Сергеевна. – М., 2021. – 546 с..

Монографии и учебная литература

74. Ann, C. Patentrecht: Lehrbuch zum deutschen und Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht / C. Ann. – 2016. – 874 s.

75. Nikolic, I. Licensing Standard Essential Patents: FRAND and the Internet of Things / I. Nikolic. – Great Britain : Bloomsbury Publishing, 2021. – 320 p.

76. Pohl C. Die Voraussetzungen der patentrechtlichen Zwangslizenz / C. Pohl. – Frankfurt am Main, 2000. – 303 s.

77. Spence, M. Intellectual property / M. Spence. – Oxford, 2007. – P. 250.

78. Taffet, R. H. P. Patents and Standards: Practice, Policy, and Enforcement. Chapter 4: Standards and Intellectual Property Rights Policies / R. H. P. Taffet // American Intellectual Property Law Association / editor M. L. Drapkin. – 2018.

79. Ворожевич, А. С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты : монография / А. С. Ворожевич. – М. : Статут, 2020. – 179 с.

80. Микрюков, В. А. Ограничения и обременения гражданских прав / В. А. Микрюков. – М. : Статут, 2007. – 255 с.

81. Право интеллектуальной собственности. Т. 4: Патентное право : учебник / О. Л. Алексеева, А. С. Ворожевич, Е. С. Гринь [и др.]; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – М. : Статут, 2019. – 659 с.

Научные статьи

82. Alexander Galetovic and Stephen Haber // Journal of Competition Law and Economics. – 2017. – Vol. 13, iss. 1. – P. 44.

83. Bekkers. Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents / Bekkers [et al.] // Thumm, N. EUR 30111 EN / N. Thumm (ed.). – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. – 155 p.

84. Bekkers, R. A Study of IPR Policies and Practices of A Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide / R. Bekkers, A. Updegrove. – National Academies of Science, 2012. – 123 p.

85. Bezerra, J. The Mobile Revolution: How Mobile Technologies Drive a Trillion-Dollar Impact / J. Bezerra, W. Bock, F. Candelon [et al.]. – 2015. – URL: <https://www.bcg.com/publications/2015/telecommunications-technology-industries-the-mobile-revolution> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

86. Brooks, R. G. Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment (July 20, 2010) / R. G. Brook, D. Geradin. – URL: <https://ssrn.com/abstract=1645878> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

87. Calabresi, G. Douglas Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral / G. Calabresi, A. Melamed // Harvard Law Review. – 1972. Vol. 85, N 6. – P. 1089–1128.

88. Contreras, J. L. A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens (January 15, 2015) / J. L. Contreras // Antitrust Law Journal. – 2015. – № 39. American University. WCL Research Paper № 2014-18. – URL: <https://ssrn.com/abstract=2374983> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

89. Contreras, J. L. A Unified Framework for RAND and Other Reasonable Royalties / J. L. Contreras, R. J. Gilbert // Berkeley Technology Law Journal. – 2015. – № 30. – P. 1451–1504.

90. Contreras, J. L. Essentiality and Standards-Essential Patents (April 26, 2017) / J. L. Contreras // Cambridge Handbook of Technical Standardization Law – Antitrust, Competition and Patent Law / J. L. Contreras, ed., 2017 // University of Utah College of Law Research Paper No. 207. – URL: <https://ssrn.com/abstract=2958853> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

91. Contreras, J. L. Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing (March 13, 2013) 79 / J. L. Contreras // Antitrust Law Journal. –

2013. – № 47. – URL: <https://ssrn.com/abstract=2232515> (дата обращения: 10.03.2024). – Текст : электронный.

92. Cotter, T. F. Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties / T. F. Cotter // Texas Intellectual Property Law Journal. – 2014. – Vol. 22. – P. 311–363.

93. Galetovic, A. The fallacies of patent-holdup theory / A. Galetovic, S. Haber // Journal of Competition Law and Economics. – 2017. – Vol. 13, issue 1. – P. 44.

94. Geradin, D. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006) / D. Geradin, M. Rato. – URL: <https://ssrn.com/abstract=946792> (дата обращения: 15.04.2024). – Текст : электронный.

95. Lee, W. Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages / W. Lee, D. Melamed // Cornell Law Review. – 2015 Mar. 12. – Vol. 101 ; Forthcoming; Stanford Public Law Working Paper N 2577462 ; Stanford Law and Economics Olin Working Paper № 477. – URL: <https://ssrn.com/abstract=2577462> (дата обращения: 15.04.2024). – Текст : электронный.

96. Lemley, M. A. A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, 28 / M. A. Lemley, C. Shapiro / Berkeley Technology Law Journal. – 2013. – № 1135. – P. 1139–1166.

97. Petit, N. The Smallest Saleable Patent-Practicing Unit (SSPU) Experiment: General Purpose Technologies and the Coase Theorem Working Paper 2016 Feb. 18 / N. Petit. – URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2734245 (дата обращения: 15.04.2024). – Текст : электронный.

98. Seaman, C. B. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study (August 17, 2015). 101 / C. B. Seaman // Iowa Law Review 1949. – 2016 ; Washington & Lee Legal Studies Paper No. 2015. – URL: <https://ssrn.com/abstract=2632834> (дата обращения: 15.04.2024). – Текст : электронный.

99. Sidak, J. G. The Meaning of FRAND, Part I: Royalties, 9 / J. G. Sidak // J. L. Competition // Econ. – 2013. – № 931. – URL: <https://papers.ssrn.com/sol3/>

[papers.cfm?abstract_id=3182749](#) (дата обращения: 15.04.2024). – Текст : электронный.

100. Sidak, J. G. A FRAND Contract's Intended Third-Party Beneficiary (2016). 1 / J. G. Sidak // The Criterion Journal on Innovation. – 2016. – № 1001. – URL: <https://ssrn.com/abstract=3178380> (дата обращения: 21.03.2024). – Текст : электронный.

101. Sidak, J. G. The Meaning of Frand, Part II: Injunctions (2015). 11 / J. G. Sidak // The Journal of Competition Law & Economics. – 2015. – № 201. – URL: <https://ssrn.com/abstract=3182748> (дата обращения: 21.03.2024). – Текст : электронный.

102. Sidak, J. G. Enhanced Damages for Infringement of Standard-Essential Patents (2016). 1 / J. G. Sidak // The Criterion Journal on Innovation. – 2016. – № 1101. – URL: <https://ssrn.com/abstract=317912> (дата обращения: 21.03.2024). – Текст : электронный.

103. Siebrasse, N. Judicially Determined FRAND Royalties / N. Siebrasse, T. Cotter // University of Minnesota Law School Legal Studies Research Paper Series Research Paper. – No. 16–01. – URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2712837 (дата обращения: 21.03.2024). – Текст : электронный.

104. Борзило, Е. Ю. Эволюция определения «доминирующее положение» в российском антимонопольном законодательстве / Е. Ю. Борзило // Закон. – 2018. – № 10. – С. 120–126.

105. Войниканис, Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости / Е. А. Войниканис. – Москва : Издательский дом «Юриспруденция», 2016. – 552 с.

106. Ворожевич, А. С. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство антимонопольной службы повредит инновациям? / А. С. Ворожевич // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2018. – № 1. – С. 72–112.

107. Ворожевич, А. С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND / А. С. Ворожевич // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2018 Июнь. – № 20. – С. 11–26.

108. Ворожевич, А. С. Условия принудительного лицензирования: международный и национальный аспект / А. С. Ворожевич // Вестник Арбитражного суда Московского округа. – 2015. – № 2. – С. 14–30.

109. Ершова, И. В. Стандартизация как элемент правового механизма технического регулирования в условиях экономической интеграции / И. В. Ершова // Предпринимательское право. – 2013. – № 1. – С. 33–45.

110. Леонидов, К. В. Стандарты, основанные на патентах. Новое направление инновационной стандартизации / К. В. Леонидов, И. З. Аронов, А. М. Рыбакова // Стандарты и качество. – 2022. – № 4. – С. 14–19.

111. Михайлова, Н. С. Понятие и виды патентных обязательств / Н. С. Михайлова // Пермский юридический альманах. – 2020. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-patentnyh-obyazatelstv> (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.

112. Панова, А. С. Правовое обеспечение стандартизации в условиях цифровой трансформации экономики / А. С. Панова // Предпринимательское право. – 2020. – № 4. – С. 34–42.

113. Речкин, В. В. Обязательства по предоставлению доступа к стандарт-необходимым патентам / В. В. Речкин // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2022. – № 5. – С. 64–70.

114. Речкин, В. В. FRAND-лицензирование и принудительное лицензирование: сравнительно-правовой анализ / В. В. Речкин // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2022. – № 7. – С. 66–70.

115. Речкин, В. В. Защита исключительных прав на стандарт-необходимые патенты в США: влияние FRAND-обязательств / В. В. Речкин. – Журнал Суда по интеллектуальным правам 2022 Декабрь. – Вып. 4 (38). – С. 117–128.

116. Чурилов, А. Ю. Перспективы использования модели FRAND лицензирования в Российской Федерации / А. Ю. Чурилов // Хозяйство и право. – 2021. – № 7 (534). – С. 118–128.

117. Щербачева, Л. В. Ответственность за нарушение патента в Российской Федерации и зарубежных странах / Л. В. Щербачева // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 12. – С. 101–105.

Электронные ресурсы

118. Standards and patents : WIPO Secretariat, document № SCP/13/2. – Geneva, March 2009. – URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_2.pdf (дата обращения: 22.04.2024). – Текст : электронный.

119. Pohlmann, T. The Rise of Standard Essential Patents / T. Pohlmann. – IPlytics GmbH ed., 2021. – URL: <https://www.iplytics.com/report/rise-standard-essential-patents/> (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.

120. Report: Litigation Landscape of Standard-Essential Patents 2. – Darts-IP ed., 2019. – URL: <https://clarivate.com/darts-ip/campaigns/litigation-landscape-of-standard-essential-patents/> (дата обращения: 22.04.2024). – Текст : электронный.

121. A review of SDO IPR policies: Do they require component level licensing? – URL: <https://www.twobirds.com/en/insights/2021/global/a-review-of-sdo-ipr-policies-do-they-require-component-level-licensing> (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.

122. Records of IEEE Standards-Related Patent Letters of Assurance. – URL: <https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/> (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.

123. Biddle, B. Five Reasons Why Patent Disclosure in Standards-Setting Organizations Doesn't Work (And What to Do Instead) / B. Biddle. – URL: <https://ssrn.com/abstract=2669893> (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.

124. Тарасов, Д. Концепция FRAND — поиск баланса интересов правообладателей и пользователей / Д. Тарасов // Lex Digital Blog.

Интеллектуальная собственность в Интернете. – URL: <http://lexdigital.ru/2012/025/>
(дата обращения: 21.03.2024). – Текст : электронный.